

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления


Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 16.01.2020, поданное компанией «ЛАЙОН КОРПОРЕЙШН», Япония (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017753205 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2017753205, поданной 14.12.2017, испрашивалось на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявлено словесное обозначение **LION**, выполненное заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 17.04.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017753205 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 35 класса МКТУ, поскольку сходно до степени смешения

с товарным знаком  [2], правовая охрана которому была предоставлена

ранее на имя ООО «Нальчикский молочный комбинат», 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кирова, 294 А, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ по свидетельству № 718779 (заявка № 2017752625), приоритет от 12.12.2017;

- вывод о сходстве сравниваемых обозначений [1] и [2] обусловлен полным фонетическим и семантическим тождеством элементов «LION».

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 16.01.2020 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 17.04.2019.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель - японский производитель моющих средств, продуктов питания, мыла, медикаментов, туалетных принадлежностей, косметических и фармацевтических товаров и т.д.;

- заявителю принадлежат ранее зарегистрированные товарные знаки со словесным элементом «LION» (свидетельство № 72331, приоритет от 12.05.1982, срок действия продлен до 12.05.2022, товары 03 класса МКТУ; свидетельство № 415404, приоритет от 19.03.2009, срок действия продлен до 19.03.2029, товары 05 класса МКТУ; свидетельство № 546551, приоритет от 23.09.2013, товары 21 класса МКТУ; свидетельство № 604968, приоритет от 12.01.2015, товары 03 класса МКТУ), в том числе с более ранним приоритетом по сравнению с противопоставленным товарным знаком [2]. Заявленное обозначение [1] предполагается для использования в отношении услуг продажи товаров 03, 05, 10, 21 классов МКТУ;

- ввиду различной деятельности правообладателя противопоставленного товарного знака [2] (производство молочных продуктов, масла, сметаны, йогуртов и т.п.) и заявителя (производство зубных щеток, средств для чистки посуды, косметических продуктов и т.п.) правообладателем товарного знака [2] выдано согласие на регистрацию и использование заявленного обозначения [1] в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении заявленного перечня услуг 35 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам дела приложено согласие от правообладателя противопоставленного знака [2] – [3].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 16.01.2020, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (14.12.2017) заявки № 2017753205 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем. Абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, пункт 46 Правил.

Согласно требованиям пункта 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1)

– (3) настоящего пункта, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены и т.д.

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение **LION** [1] является словесным, выполнено заглавными буквами латинского алфавита с наклоном вправо. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.



Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству № 718779 (заявка № 2017752625), приоритет от 12.12.2017 является комбинированным. Правовая охрана предоставлена знаку [2] на территории Российской Федерации, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, в цветовом сочетании: «зеленый, темно-зеленый, красный, белый». Правообладатель: ООО «Нальчикский молочный комбинат», г. Нальчик.

В решении Роспатента от 17.04.2019 указано на наличие сходного до степени смешения товарного знака [2]. При анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится то, что правообладатель противопоставленного товарного знака [2] в письме дал свое безотзывное согласие [3] на регистрацию и использование заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ.

Правовая норма пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность предоставления правовой охраны товарному знаку на территории Российской Федерации с согласия правообладателя товарного знака с ранним приоритетом. С учетом того, что сравниваемые обозначения [1] и [2] являются не тождественными (различия в шрифтовом исполнении словесных элементов «LION», разное цветовое решение, присутствие изобразительного элемента в противопоставленном знаке [2]), а сходными, коллегия принимает во внимание согласие [3].

В возражении также указано, что деятельность заявителя отличается от деятельности правообладателя противопоставленного товарного знака [2]. Так, заявитель является крупным японским производителем зубных щеток, средств для чистки посуды, бытовой химии, косметических продуктов и т.п. Правообладатель противопоставленного товарного знака [2] специализируется на производстве молочной продукции (молоко, кефир, масло, сметана, творог и т.д.). Таким образом, у коллегии есть основания полагать, что регистрация заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака не может явиться причиной введения в заблуждение потребителей.

Следовательно, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 35 класса МКТУ отсутствуют.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 16.01.2020, отменить решение Роспатента от 17.04.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017753205.