

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 10.03.2020 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Карелиа Тобакко Компани Инк., Греция (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе государственной регистрации товарного знака по заявке №2018733416, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2018733416, поданной 07.08.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 34 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки, в следующем цветовом сочетании: белый, серый, синий.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение



, включающее словесный элемент «LEGEND», выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения гор.

Роспатентом 12.11.2019 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018733416 в отношении всех заявленных товаров 34 класса МКТУ.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками **Легенда** по свидетельству №231046 с приоритетом от 10.04.2000, срок действия регистрации продлен до 10.01.2030 – (1),

Legenda по свидетельству №231047 с приоритетом от 10.04.2000, срок действия регистрации продлен до 10.01.2030 – (2), **ЛЕГЕНДА** по свидетельству №198117 с приоритетом от 12.11.2019 – (3), зарегистрированными на имя Реemtсма Цигареттенфабрикен ГмбХ, Германия в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ.

В Роспатент 10.03.2020 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель противопоставленных знаков (1-3) представил письменное согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2018733416 в отношении всех товаров заявленного перечня, в связи с чем указанные знаки не могут препятствовать регистрации товарного знака по заявке №2018733416 в отношении заявленных товаров 34 класса МКТУ;

- данный довод заявителя подтверждается практикой Роспатента и судебной практикой [2-4].

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 12.11.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018733416 в отношении всех заявленных товаров.

В подтверждение изложенного заявителем были представлены следующие документы:

- оригинал письма-согласия на регистрацию товарного знака по заявке №2018733416 – [1];

- решение Суда по интеллектуальным правам по делу №2018733416 от 14 февраля 2020 года – [2];

- заключение по результатам рассмотрения возражения на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1380207– [3];

- - заключение по результатам рассмотрения возражения на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №201872494707– [4].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (07.08.2018) поступления заявки №2018733416 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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, указанном в подпункте 2 пункте 6 статьи 1483 Кодекса допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной

введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

В соответствии с пунктом 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 положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементов в заявленном обозначении.

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, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.



Заявленное обозначение по заявке №2018733416 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «LEGEND», выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения гор.

Правовая охрана испрашивается в следующем цветовом сочетании: белый, серый, синий, в отношении товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны товарные знаки:

Легенда

по свидетельству №231046 с приоритетом от 10.04.2000, срок

действия регистрации продлен до 10.01.2030 – (1),

Legenda

по свидетельству №231047 с приоритетом от 10.04.2000, срок действия регистрации

продлен до 10.01.2030 – (2),

ЛЕГЕНДА

по свидетельству №198117 с

приоритетом от 12.11.2019 – (3).

Противопоставленные знаки (1-3) представляют собой словесные обозначения, выполненные стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов.

Правовая охрана знакам (1-3) предоставлена в отношении товаров 34 класса МКТУ.

В возражении заявитель не оспаривает установленные Роспатентом сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров 34 класса МКТУ.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится то, что правообладатель противопоставленных знаков (1-3) предоставил согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2018733416 в отношении всех заявленных товаров 34 класса МКТУ.

Принимая во внимание положения абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегией было учтено представленное заявителем безотзывное письмо-согласие [1] ввиду отсутствия оснований для вывода о том, что регистрация заявленного обозначения может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Резюмируя вышеизложенное коллегия полагает, что заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров 34 класса МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 10.03.2020, отменить решение Роспатента от 12.11.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018733416.