

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 поступившее 24.09.2019 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Европейские кондитерские», г.Калининград (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018703043, при этом установила следующее.



Регистрация товарного знака «» по заявке №2018703043 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 29.01.2018 испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 26.06.2019 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018703043 в отношении всего заявленного перечня услуг на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным товарным знаком «ПОРТО» по свидетельству №584969 с приоритетом от 30.12.2014, в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.09.2019 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- в распоряжении заявителя имеется оригинал письма-согласия №285/Зав-дк от 18 июня 2019 года от ФГУП «Главное Производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при Министерстве иностранных дел Российской Федерации», являющегося правообладателем противопоставленного товарного знака;
- регистрация товарного знака по заявке №2018703043 не может являться основанием для введения потребителя в заблуждение с учетом различного рода деятельности заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018703043 на имя заявителя в отношении заявленных услуг 43 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы заявителя убедительными.

С учетом даты (29.01.2018) поступления заявки №2018703043 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 июля 2015 г. N 482 (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 подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

В соответствии с пунктом 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 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение ««PORTO»», содержащее словесные элементы «PORTO», выполненные буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку испрашивается в отношении услуг 43 класса МКТУ: «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом».

В качестве основания несоответствия заявленного обозначения по заявке №2018703043 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой был

противопоставлен товарный знак «» по свидетельству №584969, содержащий словесный элемент «Порто», с приоритетом от 30.12.2014, в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 26.06.2019.

К указанным обстоятельствам относится то, что заявителю правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №584969 было предоставлено письмо-согласие №285/Зав-дк от 18.06.2019 на регистрацию товарного знака по заявке №2018703043 на имя заявителя в отношении следующих услуг 43 класса МКТУ: «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом».

Представленное письмо-согласие свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака в гражданском обороте.

Согласно абзацу 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрации в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются тождественными, при этом противопоставленный товарный знак не является коллективным товарным знаком, а также отсутствуют сведения о его широкой известности российскому потребителю, в связи с чем риск смешения знаков в гражданском обороте отсутствует.

Таким образом, вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №584969, правомерно приведенный в заключении по результатам экспертизы, не является препятствием для государственной регистрации товарного знака по заявке №2018703043 в отношении заявленного перечня услуг 43 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 24.09.2019, отменить решение Роспатента от 26.06.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018703043.