

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.11.2022, поданное ЙЕТИ Кулерс, ЛЛС, Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021748907, при этом установлено следующее.


Государственная регистрация товарного знака «PANGA» по заявке №2021748907, поданной 04.08.2021, испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 18 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 07.07.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для испрашиваемых товаров 18 класса МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное

The logo for the trademark 'PANGA' is displayed in a stylized, lowercase font. The letters are bold and black, with a slight shadow effect. The 'P' and 'A's are particularly prominent.

обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «» по свидетельству №651514 с приоритетом от 18.04.2017, зарегистрированным на имя индивидуального предпринимателя Соколовой Алены Вячеславовны, Москва, в отношении товаров 18 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 18 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 17.11.2022, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 07.07.2022, отметив, что правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №651514 было предоставлено письменное согласие на регистрацию и использование товарного знака «PANGA» по заявке № 2021748907 на имя ЙЕТИ Кулерс, ЛЛС в отношении всех заявленных товаров класса 18 МКТУ.

Компания ЙЕТИ Кулерс, ЛЛС является производителем товаров для туризма, путешествий и активного отдыха. В то же время, правообладатель товарного знака по свидетельству №651514 является производителем товаров (в основном – одежды), предназначенных для женщин в период беременности, а также ухаживающих за младенцами.

По мнению правообладателя противопоставленного товарного знака, регистрация обозначения «PANGA» на имя ЙЕТИ Кулерс, ЛЛС в качестве товарного знака не будет вводить потребителей в заблуждение относительно источника происхождения товаров.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 07.07.2022 и зарегистрировать товарный знак в отношении испрашиваемых товаров 18 класса МКТУ.

К возражению приложена копия письма-согласия от правообладателя товарного знака по свидетельству №651514. Оригинал письма-согласия приобщен к протоколу заседания коллегии 28.12.2022 (1).

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

С учетом даты подачи (04.08.2021) заявки №2021748907 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 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.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 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.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).


В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса 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 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.

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя (письмо-согласие) составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Заявленное обозначение по заявке № 2021748907 представляет собой словесное обозначение «PANGA», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивалась для товаров 18 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

В отношении заявленных товаров 18 класса МКТУ регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака препятствует принадлежащий иному лицу

товарный знак «  » по свидетельству №651514, зарегистрированный в отношении однородных товаров 18 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, включающее доминирующий визуально словесный элемент «panga», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета. Буква «п» исполнена в виде небольшой дуги и двух симметрично расположенных кругов черного цвета.

Заявитель не оспаривает установленное Роспатентом сходство сравниваемых обозначений, а также однородность товаров 18 класса МКТУ, представленных в их перечнях.

Вместе с тем в возражении заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом решения от 07.07.2022.

Заявитель получил письменное согласие (1) от правообладателя товарного знака по свидетельству №651514, в котором индивидуальный предприниматель Соколова А.В. не возражает против регистрации товарного знака по заявке №2021748907 в отношении заявленных товаров 18 класса МКТУ на имя заявителя.

Регистрация 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.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными. Противопоставленный товарный знак не является общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком или коллективным товарным знаком. Оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение у коллегии не имеется.

Таким образом, противопоставление товарного знака по свидетельству №651514 преодолено путем получения письменного согласия от их правообладателя. Следовательно, товарный знак по заявке №2021748907 может быть зарегистрирован в объеме всего заявленного перечня товаров 18 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.11.2022, отменить решение Роспатента от 07.07.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021748907.