

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 18.05.2020 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 №2019700273, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2019700273, поданной 10.01.2019, 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: желтый, коричневый, оттенки от темно-розового до бордового цвета.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение



, выполненного в виде квадрата, на фоне которого расположен словесный элемент «CAO», выполненный буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом, и изобразительный элемент в виде волнистой линии.

Роспатентом 12.11.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019700273 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 товарным знаком по свидетельству №446434 с приоритетом от 02.11.2010, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Трастлэнд», Московская обл., Ступинский р-н, с.Татариново, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В Роспатент 18.05.2020 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются сходными, так как отличаются семантически, фонетически и графически;

- правообладатель противопоставленного знака (1) представил письменное согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2019700273 в отношении всех товаров заявленного перечня, в связи с чем указанный знак не может препятствовать регистрации товарного знака по заявке №2019700273 в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ.

- заявитель отмечает, что является известным производителем кондитерских изделий, в то время как правообладатель противопоставленного знака указанную

деятельность не осуществляет. Указанное приводит к отсутствию вероятности смешения сравниваемых товарных знаков.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 18.02.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019700273 в отношении всех заявленных товаров.

В подтверждение изложенного заявителем был представлен оригинал письма-согласия на регистрацию товарного знака по заявке №2019700273 – [1].

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

С учетом даты (10.01.2019) поступления заявки №2019700273 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 элементом 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 представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в виде квадрата, на фоне которого расположен словесный элемент «СаО», выполненный буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом, и изобразительный элемент в виде волнистой линии.

Правовая охрана испрашивается в следующем цветовом сочетании: желтый, коричневый, оттенки от темного-розового до бордового цвета, в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в



заклучении по результатам экспертизы указан товарный знак по свидетельству №446434 – (1), представляющий собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «CAO» и «LINE», выполненные буквами латинского алфавита оригинальным и стандартным шрифтами, и изобразительный элемент в виде абстрактных фигур. Знак выполнен в коричневом, темно-красном, белом цветовом сочетании.

Правовая охрана знаку (1) предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака (1) показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу присутствия в сравниваемых обозначениях тождественных словесных элементов «CAO».

Сопоставляемые товары 30 класса МКТУ однородность, поскольку относятся к одной родовой группе товаров «кондитерские изделия», имеют одно назначение и рынок сбыта.

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

К данным обстоятельствам относится то, что правообладатель противопоставленного знака (1) предоставил согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2019700273 в отношении всех заявленных товаров 30 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 30 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 18.05.2020, отменить решение Роспатента от 18.02.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019700273.