

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии 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 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее - Правила), рассмотрела возражение, поступившее 08.09.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Табак инвест», Минск, Республика Беларусь (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1314200, при этом установила следующее.


Знак «**КОРОНА**» по международной регистрации №1314200 зарегистрирован Международным бюро ВОИС 20.06.2016 с датой последующего указания о расширении действия правовой охраной на территорию Российской Федерации 16.03.2023. Правовая охрана на территории России испрашивается в

отношении товаров 34 класса МКТУ, приведенных в перечне международной регистрации.

Роспатентом 27.03.2024 вынесено решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1314200.

Решение об отказе в предоставлении правовой охраны обосновано применением пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в связи с выявлением сходных до




степени смешения обозначений «  » по заявке №2023718113, дата подачи 09.03.2023 года, поданной на имя Белявского Евгения Анатольевича в отношении

КОРОНА

товаров 34 класса МКТУ; «**CORONA**» по заявке №2023707390, дата подачи 03.02.2023 года, на имя Общества с ограниченной ответственностью «Новые Технологии» в отношении товаров 34 класса МКТУ (RU); товарным знаком



«  » по свидетельству №176243, дата регистрации 18.06.1999 года, дата подачи 16.05.1997 года, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Май», правовая охрана которого распространяется на товары 34 класса МКТУ.

Таким образом, знак по международной регистрации №1314200 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 34 класса МКТУ.

В поступившем 08.09.2024 возражении заявитель сообщает об обстоятельствах, о которых не было известно на дату вынесения оспариваемого решения.

В частности, заявитель сообщает, что по противопоставленной заявке №2023718113 вынесено решение от 24.01.2024 года об отказе в государственной регистрации товарного знака, в связи с чем данное противопоставление не может

являться препятствием для регистрации знака по международной регистрации №1314200 в рамках вышеуказанных требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

По заявке на регистрацию товарного знака № 2023707390 вынесено решение о регистрации знака и выдано свидетельство на товарный знак №1023050. Свидетельство на товарный знак № 1023050 выдано в отношении заявленных товаров и услуг 1, 2, 14, 39 и 40 классов МКТУ. В отношении ранее заявленных товаров 34 класса МКТУ, охрана знаку не предоставлена.

Что касается противопоставления с товарным знаком по свидетельству №176243, то заявитель получил письменное согласие на регистрацию заявленного обозначения от владельца противопоставленного знака.

Заявитель также обращает внимание на то, что он является правообладателем комбинированного товарного знака по международной регистрации №1569106, охрана которой предоставлена для товаров 34 класса МКТУ - табак, табачные изделия, сигары, сигареты, папиросы, курительные принадлежности, спички.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение об отказе в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1314200 и предоставить правовую охрану знаку в отношении испрашиваемых товаров 34 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем в дополнениях от 25.09.2024 приобщен оригинал письма-согласия правообладателя товарного знака по свидетельству №176243 (1).

Изучив материалы дела, заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (16.03.2023) заявления о территориальном расширении действия правовой охраны знака по международной регистрации №1314200 на территорию Российской Федерации, правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 за №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.

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 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).

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

Знак «**КОРОНА**» по международной регистрации №1314200 является словесным и выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны в соответствии с доводами возражения испрашивается в отношении товаров 34 класса МКТУ.

В качестве препятствий к предоставлению правовой охраны указаны



обозначения [1] «**CORONA**» по заявке №2023718113 с приоритетом от 09.03.2023 г., состоящее из словесного элемента «KORONA», выполненного буквами латинского алфавита, а также из изобразительного элемента в виде стилизованной короны. Правовая охрана обозначению испрашивалась в отношении товаров 34 класса МКТУ.

КОРОНА

Противопоставленное обозначение [2] «**CORONA**» по заявке на регистрацию товарного знака №2023707390, дата подачи 03.02.2023 года, выполнено буквами русского и латинского алфавитов. Правовая охрана испрашивается, в том числе в отношении товаров 34 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак [3] «**КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ**» по свидетельству №176243 с датой приоритета 16.05.1997 года является комбинированным и состоит из словесных элементов «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ», выполненных буквами русского алфавита, а также изобразительного элемента в виде короны. Правовая охрана товарного знака распространяется на товары 34 класса МКТУ.

Заявитель в рамках поступившего возражения сообщает об обстоятельствах, о которых ранее не было известно при вынесении оспариваемого решения.


В частности, по обозначению [1] Роспатентом 24.01.2024 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Данное решение не было оспорено, поэтому является действующим. Данное обстоятельство свидетельствует о необходимости снятия противопоставления с обозначением по заявке №2023718113.

Противопоставление с обозначением [2] также подлежит снятию в связи с тем, что по результатам проведенной экспертизы зарегистрирован товарный знак по свидетельству №1023050 в отношении товаров 01, 02, 14 и услуг 39, 40 классов МКТУ. Что касается отказа в части регистрации обозначения по заявке [2] в отношении товаров 34 класса МКТУ, то заявителем в данной части решение не оспаривалось. Следовательно, обозначение [2] более не может рассматриваться в качестве противопоставления.

Кроме того, заявитель предпринял шаги по получению письма-согласия от владельца противопоставленного товарного знака по свидетельству №176243, в результате которых, оригинал указанного документа был получен и представлен в коллегию.

Представленное письмо-согласие составлено в соответствии с требованиями пункта 46 Правил, содержит реквизиты сторон.

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. При определении вероятности введения потребителей в заблуждение коллегия руководствовалась следующими сведениями.

Сравниваемые обозначения «KORONA» и «» по свидетельству №176243 не являются тождественными, имеют фонетические, семантические и визуальные отличия.

Противопоставленный товарный знак не является общеизвестным или

коллективным.

Принимая во внимание положения абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегией было учтено представленное заявителем безотзывное письмо-согласие 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 подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 34 класса МКТУ, указанных в международной регистрации.

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

удовлетворить возражение, поступившее 08.09.2024, отменить решение Роспатента от 27.03.2024 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №1314200 на территории Российской Федерации в отношении товаров 34 класса МКТУ «Tobacco; tobacco products; cigars, cigarettes; smokers' articles; matches».