

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 поступившее 18.05.2016 возражение, поданное по поручению компании Ипподо Ти Ко., Лтд., Япония (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2014705586, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение по заявке №2014705586,
поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.02.2014, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в заявке.

Роспатентом 29.02.2016 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных товаров 30 класса МКТУ «мороженое, взбитое мороженое, мороженое, содержащее зелёный чай, взбитое мороженное, содержащее зелёный чай». Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части заявленных товаров 30 класса МКТУ («чай, японский зеленый чай, заменители чая,

чай со льдом, напитки чайные») по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком

IRPU DO

(свидетельство №481297 с приоритетом от 30.05.2011), зарегистрированным на имя компании ЧИКАРАНОМОТО ХОЛДИНГС Ко., Лтд., 10-1, Якуин 1-чоме, Чуо вард, Фукуока сити, Фукуока, Япония.

Кроме того, словесный элемент «Tea Со.» («tea» (англ.) – чай; «Со.» (англ. сокр.) от слова «Company» - компания, фирма, см. Интернет-словари <http://slovari.yandex.ru>) является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров, поскольку в целом не обладает различительной способностью, указывает на видовое наименование организации, вид и состав изготавливаемых ею товаров.

В поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к тому, что правообладатель противопоставленного товарного знака не возражает против регистрации обозначения по заявке №2014705586 в качестве товарного знака, следовательно, в соответствии с требованиями законодательства отсутствуют основания для противопоставления товарного знака по свидетельству №481297.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ.

В качестве подтверждения доводов возражения заявителем представлено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству 481297.

Изучив материалы дела, коллегия находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (24.02.2014) поступления заявки №2014705586 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления,

подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

Согласно положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующее положение.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Исходя из положений пункта 2.3.2.3 Правил, к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, указания свойств товаров; видовые наименования предприятий.

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 товарными знаками других лиц, допускается только с согласия правообладателей.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

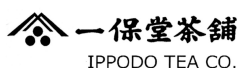
При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Заявленное обозначение по заявке №2014705586 с приоритетом от 24.02.2014 является комбинированным, включает в свой состав комбинацию геометрических фигур, изображение иероглифов, и расположенные под ними словесные элементы «IPPODO TEA CO.», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Заявленное обозначение было подано на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ «чай, японский зеленый чай, заменители чая, чай со льдом, напитки чайные,

мороженое, взбитое мороженое, мороженое, содержащее зелёный чай, взбитое мороженное, содержащее зелёный чай».

Анализ заявленного обозначения показал, что входящий в его состав словесный элемент «ТЕА СО.» (где «tea» - чай, «Со.» - сокращение от слова «company» (компания), см. англо-русский словарь <http://lingvo-online.ru>) указывает на видовое наименование предприятия и область его деятельности, следовательно, является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. В возражении неохраноспособность указанного словесного элемента не оспаривается.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении части товаров 30 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения словесного товарного знака **IPRUDO** по свидетельству №481297 с приоритетом от 30.05.2011, исключительное право на который принадлежит компании ЧИКАРАНОМОТО ХОЛДИНГС Ко., Лтд., Япония в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ «чай».

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится предоставленное заявителем письменное согласие правообладателя противопоставленного знака по свидетельству №481297, согласно которому компания ЧИКАРАНОМОТО ХОЛДИНГС Ко., Лтд., Япония не возражает против регистрации в качестве товарного знака заявленного обозначения по заявке №2014705586 в отношении всех товаров 30 класса МКТУ.

Поскольку при наличии подобного письменного согласия правообладателя противопоставленного товарного знака регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака допускается в соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, это является основанием для изменения решения Роспатента от 29.02.2016 и государственной регистрации товарного знака по заявке №2014705586 в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 18.05.2016, изменить решение Роспатента от 29.02.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014705586.