

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 возражение, поступившее 18.08.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент), на решение Роспатента от 23.05.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015741513, поданное компанией «Райсгроуэрс Лимитед», Австралия (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

Комбинированное обозначение «  » по заявке №2015741513 подано на регистрацию в качестве товарного знака 17.12.2015 в отношении товаров 30 класса МКТУ «рис».

Роспатентом 23.05.2017 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015741513. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду несоответствия требованиям пунктов 1 и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками «sun» по свидетельству №125457 с приоритетом от 30.12.1992 и «SUN» по свидетельству №424805 с приоритетом от 27.10.2008, зарегистрированными на имя ЗАО «Капитал Риджинт Секьюритиз» в отношении товаров 30 класса МКТУ, признанных

однородными товарам 30 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения.

В отношении словесного элемента «RICE» в заключении по результатам экспертизы отмечено, что в силу семантического значения (rice – рис, см. В.К.Мюллер, «Англо-русский словарь», М.: Русский язык, 1977, с. 635) данный словесный элемент указывает на вид товара, в связи с чем является неохранным элементом товарного знака.

В возражении, поступившем 18.08.2017, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что ЗАО «Капитал Риджинт Секьюритиз» предоставила согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2015741513 на имя заявителя в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ. При этом заявитель выразил согласие с доводом экспертизы относительно неохраноспособности словесного элемента «RICE».

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2015741513 в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ с указанием слова «RICE» в качестве неохранным элемента.

В подтверждение изложенных в возражении доводов заявителем представлен оригинал письма-согласия от ЗАО «Капитал Риджинт Секьюритиз» [1].

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

С учетом даты подачи 17.12.2015 заявки №2015741513 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение «», включающее овал черного цвета на фоне которого размещен круг и словесные элементы «SUN» и «RICE», выполненное буквами латинского алфавита. Словесные элементы размещены друг под другом на двух строках. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ «рис».

Что касается словесного элемента «RICE», то этот элемент может быть включен в состав товарного знака в качестве неохраняемого на основании требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку представляет собой указание на вид товара – «рис». Заявитель в возражении выразил согласие с отнесением слова «RICE» к категории неохраняемых словесных элементов.

В рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению были противопоставлены товарные знаки «sun» по свидетельству №125457 и «SUN» по свидетельству №424805.

При анализе материалов дела были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения по результатам экспертизы и являются основанием для удовлетворения возражения.

А именно, заявитель представил письмо-согласие [1], в котором ЗАО «Капитал Риджинт Секьюритиз» (правообладатель противопоставленных товарных знаков) выразил согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2015741513 на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Представленное согласие правообладателя противопоставленного знака, предусмотренное пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, снимает препятствие для государственной регистрации товарного знака по заявке №2015741513 для товаров 30 класса МКТУ «рис».

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

удовлетворить возражение, поступившее 18.08.2017, отменить решение Роспатента от 23.05.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2015741513.