

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 (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 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 20.09.2022 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ЧАБАККО», Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021753375, при этом установлено следующее.



Словесное обозначение по заявке №2021753375,
поданной 23.08.2021, 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.

Роспатентом 20.05.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021753375 в отношении всех заявленных товаров.

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, поскольку сходно до степени смешения со знаком

Tchibo

по международной регистрации №512823 с приоритетом от 18.04.91, правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя компании «Tchibo Markenverwaltungs GmbH & Co. KG», в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ.

В Роспатент 20.09.2022 поступило возражение, доводы которого сводятся к тому, что правообладатель противопоставленного знака (1) предоставил письменное согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2021753375 в отношении всех заявленных товаров 34 класса МКТУ.

Кроме того, заявитель отмечает, что является правообладателем товарных знаков

CHABACCO

по свидетельству №665103



CHABACCO

по

свидетельству №761259, зарегистрированных в отношении товаров 34 класса МКТУ «травы курительные; заменители табака».

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 20.05.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021753375 в отношении всех товаров 34 класса МКТУ.

В подтверждение изложенного заявителем был представлен оригинал письма-согласия на регистрацию товарного знака по заявке №2021753375 – [1].

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

С учетом даты (23.08.2021) поступления заявки №2021753375 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 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.

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 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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.

Chaba

Заявленное обозначение по заявке №2021753375 представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита, оригинальным шрифтом.

Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 34 класса МКТУ «*травы курительные; заменители табака*».

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы был указан знак  по международной регистрации № 512823 – (1), представляющий собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита, оригинальным шрифтом.

Правовая охрана знаку (1) на территории Российской Федерации предоставлена, в том числе, в отношении товаров 34 класса МКТУ «*Produits de tabac, à savoir cigarettes, cigares, tabacs pour la pipe / Табачные изделия, а именно сигареты, сигары, трубочный табак*».

Сходство рассматриваемого знака и противопоставленного знака (1) обусловлено тем, что они содержат сходные фонетически и визуально словесные элементы CHABA / TCHIBO.

Сопоставляемые товары 34 класса МКТУ, указанные в перечнях рассматриваемого знака и противопоставленного знака (1), однородны, поскольку относятся к одной родовой группе товаров «табачные изделия», имеют одно назначение, круг потребителей и рынок сбыта.

В возражении сходство сравниваемых знаков и однородность товаров заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были учтены следующие обстоятельства.

Правообладатель противопоставленного знака (1) предоставил согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2021753375 в отношении всех заявленных товаров [1].

Заявленное обозначение и противопоставленный знак (1) не являются тождественным, в силу того, что сравниваемые знаки выполнены разными шрифтовыми единицами, имеют разное количество и разный состав букв.

Таким образом, принимая во внимание положения абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегией были учтены представленное заявителем безотзывное письмо-согласие [1], ввиду отсутствия оснований для вывода о том, что регистрация заявленного обозначения может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Кроме того, коллегией также принято во внимание то, что заявитель является

правообладателем товарных знаков **CHABACCO** по свидетельству



№665103 и **CHABACCO** по свидетельству №761259, зарегистрированных в отношении товаров 34 класса МКТУ *«травы курительные; заменители табака»*.

Резюмируя вышеизложенное коллегия полагает, что заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса и может быть зарегистрировано в отношении всех заявленных товаров 34 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.09.2022, отменить решение Роспатента от 20.05.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021753375.