

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела поступившее 10.06.2019 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Компания Эскимос», г. Томск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017736560 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2017736560 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 05.09.2017 на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой



комбинированное обозначение со словесным элементом «Таёжное», выполненным буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 12.02.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 30

класса МКТУ с товарным знаком «ТАЁЖНЫЕ» по свидетельству № 126712, охраняемым на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 10.06.2019 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 12.02.2019. Доводы возражения сводятся к тому, что на основании договора, зарегистрированного в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.04.2019 под № РД0290434, об отчуждении исключительного права на противопоставленный товарный знак по свидетельству № 126712 в отношении части товаров 30 класса МКТУ «мороженое; пищевой лед» его правообладателем для данных товаров, однородных приведенным в заявке товарам, стал заявитель, в силу чего указанный товарный знак никак не препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя того же лица – заявителя.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех приведенных в заявке товаров.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (05.09.2017) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя, в частности, упомянутый выше Кодекс.

В соответствии с абзацем 1 и 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.

На основании договора, зарегистрированного в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.04.2019 под № РД0290434, об отчуждении исключительного права на противопоставленный товарный знак по свидетельству № 126712 в отношении части товаров 30 класса

МКТУ «мороженое; пищевой лед» его правообладателем для данных товаров, однородных приведенным в заявке товарам, представляющим собой мороженое, составы для его изготовления и пищевой лед, стал заявитель. Соответствующая запись была внесена 01.04.2019 в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

В силу вышеуказанного обстоятельства данный товарный знак никак не препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя того же лица – заявителя.

Таким образом, не имеется каких-либо оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 10.06.2019, отменить решение Роспатента от 12.02.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017736560.