

**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 19.10.2017 возражение, поданное компанией ДАК АМЕРИКАС, Л.Л.С., США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015723906, при этом установила следующее.

Обозначение «LASER+» по заявке №2015723906, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 31.07.2015, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 01 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 22.12.2016 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 01 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении данных товаров заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком по свидетельству №504515 с приоритетом от 05.08.2011 в отношении товаров 01 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 01 класса МКТУ [1].

Кроме того, включенный в состав заявленного обозначения символ «+» является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не

обладает различительной способностью, так как представляет собой общеупотребимый символ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №504515 предоставил безотзывное письмо - согласие о том, что не возражает против регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 01 класса МКТУ;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются идентичными, поскольку имеются существенные графические различия в воспроизведении словесного элемента обозначений;

- товары 01 класса МКТУ сравниваемых обозначений имеют различия.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 22.12.2016 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2015723906 в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 01 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (31.07.2015) поступления заявки №2015723906 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше 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).

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 пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;

- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;

- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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).

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 «LASER+» является словесным, выполненным буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны знаку испрашивается в отношении товаров 01 класса МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 01 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения знака [1].



Противопоставленный товарный знак [1] является комбинированным, состоящим из словесного элемента «Lazer», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и стилизованного изображения кубка. Знак выполнен в сером, белом, красном цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 01 класса МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы, и которые являются основанием для удовлетворения возражения и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

К указанным обстоятельствам относится то, что заявителем было представлено безотзывное письменное согласие от правообладателя противопоставленного знака [1] на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 01 класса МКТУ.

Принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, при наличии согласия их правообладателей, у коллегии имеются основания для отмены решения Роспатента от 22.12.2016 и государственной регистрации товарного знака по заявке №2015723906 в отношении товаров 01 класса МКТУ.

Входящий в состав заявленного обозначения символ «+» является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью, так как представляет собой общеупотребимый символ, что заявителем не оспаривается.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 19.10.2017, отменить решение Роспатента от 22.12.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2015723906.**