

## 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, рассмотрела поступившее 05.07.2018 возражение ООО «Артико» (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017711866, при этом установила следующее.

Заявка №2017711866 с датой поступления от 18.05.2017 была подана на государственную регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 44 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено



комбинированное обозначение со словесным элементом «**НОВАСТОМ**», выполненное буквами русского алфавита и размещенное внутри стилизованного изображения зуба, расположенного на фоне квадрата.

Решение Роспатента от 15.03.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение по заявке №2017711866 не соответствует требованиям, установленным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных услуг 44 класса МКТУ с зарегистрированным на имя иного лица и имеющим более ранний приоритет товарным знаком «**НОВОСТОМ**» по свидетельству №458227 [1] в отношении однородных услуг.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), приведены следующие аргументы:

- сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеют отличия, обусловленные тем, что производят различное зрительное впечатление за счет наличия в данных обозначениях разных изобразительных элементов, а также отличий в в одном звуке;

- правообладатель противопоставленного товарного знака [1] предоставил заявителю письмо-согласие в отношении всех заявленных услуг 44 класса МКТУ (оригинал письма приложен к материалам возражения).

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в отношении всех услуг 44 класса МКТУ, указанных в перечне заявки №2017711866.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в возражении доводы убедительными.

С учетом даты (30.03.2017) поступления заявки №2017711866 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (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.


В соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса 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 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 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, круг потребителей и другие признаки.

На государственную регистрацию заявлено комбинированное обозначение



Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения был основан на его несоответствии требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду

наличия сходного до степени смешения товарного знака  [1], зарегистрированного для однородных услуг на имя иного лица и имеющего более ранний приоритет.

Сходство до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком было установлено на основании сходства их словесных элементов, а также однородности услуг, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак, и услуг, для которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2017711866.

Вместе с тем, правообладателем товарного знака [1] было выражено согласие на регистрацию указанного товарного знака на имя заявителя в отношении всех услуг, указанных в заявке №2017711866, что подтверждается письмом-согласием от 29.06.2018.

Представленный документ свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленного знака в гражданском обороте. Кроме того, сравниваемые обозначения не являются тождественными, производят разное зрительное впечатление, так как имеют графические различия, обусловленные их разным композиционным построением и наличием в обозначениях разных изобразительных элементов.

С учетом данных регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не может явиться причиной введения потребителя в заблуждение.

Следовательно, заявленному обозначению может быть предоставлена правовая охрана в отношении всех заявленных услуг 44 класса МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 05.07.2018, отменить решение Роспатента от 15.03.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017711866.**