

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 14.10.2019 возражение ООО «ТЗ групп» (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017738559, при этом установила следующее.

Заявка №2017738559 с датой поступления от 19.09.2017 была подана на государственную регистрацию товарного знака  на имя заявителя в отношении товаров 02, 09, 16 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение со словесным элементом «**VELL**», выполненным буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 21.01.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение по заявке №2017738559 не соответствует требованиям, установленным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что заявленное обозначение  сходно до степени смешения в отношении однородных товаров с зарегистрированными на имя иных лиц и имеющими более ранний приоритет

товарным знаком  по свидетельству №403293 [1] и товарным знаком  по свидетельству №300647 [2] в отношении однородных товаров.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 14.10.2019, приведены следующие аргументы:

- для преодоления мотивов отказа в регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 02, 09 и 16 классов МКТУ заявитель представляет письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака «WELL» (№ 403293) на регистрацию заявленного обозначения в отношении товаров 02 класса МКТУ «картриджи заполненные для принтеров и фотокопируемых аппаратов; краски [тонеры] для копируемых аппаратов и машин» и товаров 16 класса МКТУ «ленты красящие для принтеров» и письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака «B.Well» (№300647) на регистрацию заявленного обозначения в отношении товаров 09 класса МКТУ «аппараты светокопируемые; картриджи пустые для принтеров и фотокопируемых аппаратов; принтеры компьютерные; устройства фотокопируемые [фотографические, электростатические, тепловые]»;

- оригиналы указанных писем-согласий были направлены в Палату по патентным спорам с материалами возражения от 22.07.2019г., которое не было принято к рассмотрению (уведомление от 02.09.2019).

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в отношении всех заявленных товаров.

Изучив материалы дела, коллегия сочла изложенные в возражении доводы убедительными.

С учетом даты (19.09.2017) поступления заявки №2017738559 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс.

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.



На государственную регистрацию заявлено обозначение .

Согласно возражению государственная регистрация товарного знака испрашивается для товаров 02 класса МКТУ «картриджи заполненные для принтеров и фотокопировальных аппаратов; краски [тонеры] для копировальных аппаратов и машин», 09 класса МКТУ «аппараты светокопировальные; картриджи пустые для принтеров и фотокопировальных аппаратов; принтеры компьютерные; устройства фотокопировальные [фотографические, электростатические, тепловые]» и товаров 16 класса МКТУ «ленты красящие для принтеров».

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения был основан на его несоответствии требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходных до степени смешения в отношении однородных товаров товарных

знаков **Well** и **B.Well** [1-2].

Сходство до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком было установлено на основании их фонетического сходства и однородности товаров.

Вместе с тем, правообладателями товарных знаков [1-2] было выражено согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2017738559 на имя заявителя

в отношении всех товаров 02, 09 и 16 классов МКТУ, указанных в заявке, что подтверждается письмами-согласиями от 15.03.2019 и от 12.07.2019, имеющимися в материалах дела.

Представленные документы свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателей противопоставленных знаков в гражданском обороте. Кроме того, сравниваемые обозначения не являются тождественными, производят разное общее зрительное впечатление, обусловленное наличием в заявленном обозначении и товарных знаках [1-2] разных изобразительных элементов, а также использованием при выполнении обозначений разных шрифтовых решений.

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

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.10.2019, отменить решение Роспатента от 21.01.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017738559.