

## 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, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 возражение, поступившее 25.12.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Интернешнл Экридитейшн Форум, Инк., Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016706979, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2016706979, поданной 09.03.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 41 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение



, включающее изобразительный элемент в виде стилизованного изображения земного шара, на фоне которого расположен словесный элемент «IAF», выполненный буквами латинского алфавита.

Роспатентом 20.07.2017 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016706979 в отношении всех заявленных услуг 41 класса МКТУ.

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.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими товарными знаками, включающими словесный элемент «IAAF», правовая охрана которым на территории Российской Федерации предоставлена на имя другого лица в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ:



- по свидетельству №551994 с конвенционным приоритетом от 06.11.2012 – (1);



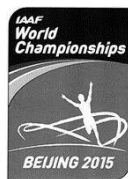
- по свидетельству №572255 с приоритетом от 18.07.2012 – (2);



- со знаком по международной регистрации №1313112 с конвенционным приоритетом от 31.07.2015 – (3);



- со знаком по международной регистрации №1236534 с конвенционным приоритетом от 20.08.2014 – (4);



- со знаком по международной регистрации №1234261 с конвенционным приоритетом от 30.06.2014 – (5);



- со знаком по международной регистрации №1066115 с конвенционным приоритетом от 31.05.2010 – (6);



- со знаком по международной регистрации №1054419 с конвенционным приоритетом от 26.02.2010 – (7);



- со знаком по международной регистрации №1026631 с конвенционным приоритетом от 22.07.2009 – (8);

- со знаком **IAAF GOLDEN LEAGUE** по международной регистрации №698648 с конвенционным приоритетом от 08.01.1998 – (9).

В Роспатент 25.12.2017 поступило возражение, в котором заявитель отметил, что правообладатель противопоставленных знаков (3-9) предоставил письменное согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2016706979 в отношении всех заявленных услуг 41 класса МКТУ. Что касается противопоставленных товарных знаков (1, 2), то правовая охрана данных товарных знаков досрочно прекращена 07.12.2017 по заявлению правообладателя.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 20.07.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016706979 в отношении всего заявленного перечня услуг 41 класса МКТУ.

В подтверждение изложенного заявителем был представлен оригинал письма-согласия [1].

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

С учетом даты (09.03.2016) поступления заявки №2016706979 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 пункте 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 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементов в заявленном обозначении.

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.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное обозначение по заявке №2016706979 представляет собой



комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде стилизованного изображения земного шара, на фоне которого расположен словесный элемент «IAF», выполненный буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 41 класса МКТУ.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны товарные знаки:



- по свидетельству №551994– (1);



по свидетельству №572255 –

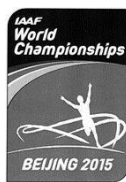


(2);

по международной регистрации №1313112 – (3);



по



международной регистрации №1236534 – (4);

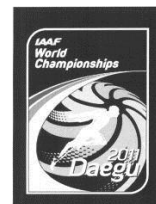


№1234261 – (5);

по международной регистрации №1066115 – (6);



по международной регистрации №1054419 – (7);



по

международной регистрации №1026631 – (8); **IAAF GOLDEN**

**LEAGUE** по международной регистрации №698648 – (9).

Правовая охрана противопоставленным знакам (1-9) предоставлена, в частности, в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено фонетическим и визуальным сходством словесных элементов «IAF» - «IAAF».

Сопоставляемые услуги 41 класса МКТУ однородны, так как относятся к одной родовой группе услуг (образование и обучение), имеют одно назначение (воспитание и обучение), один круг потребителей, один рынок оказания услуг.

Заявителем в возражении сходство сравниваемых обозначений и однородность услуг не оспаривается.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1-9) в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ – обоснованным.

Вместе с тем правообладатель противопоставленных знаков (3-9) предоставил согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2016706979 в отношении всех заявленных услуг 41 класса МКТУ. Правовая норма пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность регистрации товарного знака с согласия правообладателя

более раннего знака. С учетом того, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки (3-9) не являются тождественными, а сходными до степени смешения, коллегия принимает во внимание представленное заявителем безотзывное письмо-согласие [1].

Что касается противопоставленных товарных знаков (1, 2), то следует отметить, что на дату 17.01.2018 принятия возражения к рассмотрению правовая охрана данных товарных знаков досрочно прекращена полностью по заявлению правообладателя (дата внесения записи в Госреестр – 07.12.2017).

Резюмируя вышеизложенное коллегия полагает, что заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных услуг 41 класса МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 25.12.2017, отменить решение Роспатента от 20.07.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016706979.**