

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  **возражения**  **заявления**

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 поступившее 26.02.2019 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Усмановым А.А., Московская обл., Истринский р-н (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017700529, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение « » по заявке № 2017700529 с приоритетом от 12.01.2017 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Роспатентом 20.04.2018 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017700529 в отношении всех заявленных услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесным товарным знаком



«» по свидетельству №632297, ранее зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ (пункт 6 статьи 1483 Кодекса).

Словесный элемент «BURGERSHOP» заявленного обозначения является неохранным элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.02.2019 поступило возражение на решение Роспатента, в котором указывалось следующее:

- правообладатель противопоставленного знака предоставил свое согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2017700529 в отношении всех услуг 43 класса МКТУ;

- заявитель согласен с тем, что в заявленном обозначении словесный элемент «BURGERSHOP» является неохранным, так как не обладает различительной способностью, поскольку указывает на способ оказания услуг;

- сравниваемые обозначения в целом не являются сходными до степени смешения ни по одному из критериев сходства обозначений;

- заявителем представлены судебные решения, подтверждающие отсутствие сходства между товарными знаками «ТРИ ПИНГВИНА» и «33 ПИНГВИНА».

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2017700529 в отношении заявленных услуг с исключением из правовой охраны словесного элемента «BURGERSHOP».

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлены следующие материалы:

- оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №632297 [1];

- заключение коллегии палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №490610 [2];

- решение Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-199/2015 от 18.08.2015 [2];

- постановление Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-199/2015 от 04.12.2015 [3].

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (12.01.2017) заявки №2017700529 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.


Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной

введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение «», включающее стилизованное изображение бургера, справа и слева от которого изображены идентичные профили мужчин. В верхней части обозначения на ленте расположен словесный элемент «BURGERSHOP», выполненный заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. В нижней части обозначения расположен в две строки словесный элемент «DOS BANDIDOS», выполненный заглавными буквами латинского алфавита стандартным жирным шрифтом.

В качестве основания несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой был противопоставлен комбинированный



товарный знак «» по свидетельству №632297.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 20.04.2018.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма [1] от правообладателя противопоставленного знака по свидетельству №632297, в котором он выражает свое согласие относительно использования и регистрации заявленного обозначения по заявке №2017700529 в отношении заявленных услуг 43 класса МКТУ.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их

правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак



« » по свидетельству №632297 не тождественны, имеют отдельные визуальные различия, при этом противопоставленный товарный знак не является коллективным товарным знаком.

Таким образом, наличие письма-согласия [1] от правообладателя противопоставленного товарного знака, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2017700529 в качестве товарного знака в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент «BURGERSHOP» является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, с чем заявитель выразил свое согласие.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 15.02.2019, отменить решение Роспатента от 20.04.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017700529.**