

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

### по результатам рассмотрения возражения

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 возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 28.12.2016 (далее – Роспатент), поданное от имени Rate & Goods S.a.r.l., Люксембург (далее – заявитель) на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015710899, при этом установила следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2015710899 с приоритетом от 15.04.2015 на имя заявителя подано комбинированное обозначение



, состоящее из словесного элемента «Rate & Goods», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и расположенного слева от него графического элемента, представляющий собой буквы «RG», выполненные на фоне круга зеленого цвета, окаймленного окружностью зеленого цвета.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ и услуг 35, 38, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 28.10.2016 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное

обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров и услуг, указанных в перечне заявки, на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени



смешения со знаками « » (свидетельство №543633) и



« » (свидетельство №538793), зарегистрированными ранее в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ и услуг 35, 38, 41, 42 классов МКТУ на имя «RATE & GOODS HOLDING LIMITED».

При этом, в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения указано, что представленное заявителем письмо-согласие от владельца противопоставленных знаков [1] не может быть учтено, поскольку регистрация в качестве товарного знака обозначения, имеющего высокую степень сходства с товарным знаком, зарегистрированным ранее на имя другого лица, может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В поступившем 28.12.2016 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента.

Доводы возражения сводятся к тому, что, согласно методическим рекомендациям по применению положений Гражданского кодекса Российской Федерации, касающихся согласия правообладателя на регистрацию сходного товарного знака, утвержденных приказом Роспатента от 30.12.2009 № 190, в ситуации, когда заявленное обозначение незначительно отличается от

противопоставленного товарного знака, то есть является почти тождественным, регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении однородных товаров целесообразно производить только в том случае, если заявитель и правообладатель являются «родственными» предприятиями, одно из которых полностью контролируется другим, например, одно из предприятий является аффилированным лицом, способным оказывать прямое влияние на деятельность другого предприятия. Поскольку компании заявителя и правообладателя противопоставленных знаков являются аффилированными, препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака отсутствуют.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.10.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2015710899 в отношении всех заявленных товаров и услуг, указанных в перечне заявки.

В подтверждение своих доводов заявитель представил следующие материалы.

- копию письма-согласия от «RATE & GOODS HOLDING LIMITED» [1];
- копию выписки из торгового-промышленного реестра Люксембурга [2].

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (15.04.2015) поступления заявки №2015710899 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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 № 4322 (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 каким-либо из товарных знаков, указанных в подпункте 2 настоящего пункта, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2., 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

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 представляет собой комбинированное обозначение




, состоящее из словесного элемента «Rate & Goods», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и расположенного слева от

него графического элемента, представляющего собой буквы «RG», выполненные на фоне круга зеленого цвета, окаймленного окружностью зеленого цвета.


Противопоставленный знак по свидетельству №543633 [3] представляет собой



комбинированное обозначение «», состоящее из словесного элемента «Rate & Goods», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета со знаком «&» серого цвета, и расположенного слева от него графического элемента, представляющего собой круг синего цвета, окаймленный окружностью зеленого цвета. Правовая охрана данному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 09, 41, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный знак по свидетельству №538793 [3] представляет собой



комбинированное обозначение «», состоящее из словесного элемента «Rate & Goods», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета со знаком «&» серого цвета, слева от которого расположен графический элемент, представляющий собой буквы «RG» белого цвета, выполненные на фоне круга синего цвета, окаймленного окружностью зеленого цвета. Правовая охрана данному знаку предоставлена в отношении услуг 35, 38 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Следует отметить, что словесный элемент «Rate & Goods», включенный в сопоставляемые обозначения, необходимо рассматривать как «сильный» элемент данных обозначений, поскольку он является словесным, пространственно

доминирует и тем самым акцентирует на себя внимание потребителя и легче запоминается.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [3-4] показал, что они включают в свой состав идентичные «сильные» словесные элементы «Rate & Goods», характеризуются одинаковым композиционным расположением графических и словесных элементов, близостью выполнения графических элементов.

Перечни товаров и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения и в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки, совпадают.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные знаки являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, что заявителем не оспаривается.

Касательно представленного заявителем письма-согласия [1] от владельца противопоставленных знаков [3-4], коллегия сообщает следующее.

Поскольку сопоставляемые обозначения характеризуются незначительными отличиями друг от друга, которые выражены только в частичной переработке графических элементов, их цветового исполнения, а также символа «&», заявленное обозначение может восприниматься как вариант (разновидность) знаков [3-4], объединенных «сильным» словесным элементом «Rate & Goods», принадлежащих иному лицу. В этой связи необходимо заключить, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя лица, не входящего с правообладателем противопоставленных знаков в одну организационную структуру, способно вводить потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя, и, следовательно, письмо-согласие [1] не могло быть учтено экспертизой ввиду отсутствия в материалах дела документально подтвержденной информации о связи заявителя и правообладателя противопоставленных знаков.

Вместе с тем, заявителем была представлена выписка из торгового реестра Люксембурга [2], согласно которой компания правообладателя противопоставленных знаков [3-4] «RATE & GOODS HOLDING

LIMITED» и компания заявителя «Rate & Goods S.a.r.l.» являются аффилированными лицами.

Таким образом, с учетом представленной информации, коллегия полагает, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не будет причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя, поскольку заявитель и правообладатель противопоставленных товарных знаков являются участниками одной финансово-промышленной группы, то есть являются «родственными компаниями», для которых характерна правовая и экономическая взаимозависимость.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 28.12.2016, отменить решение Роспатента от 28.10.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2015710899.**