

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.04.2018, поданное Индивидуальным предпринимателем Соколовым Геннадием Владимировичем, г. Видное (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016743490, при этом установила следующее.



Обозначение «
» по заявке №2016743490, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.11.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 41, 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 12.12.2017 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных услуг 41 класса МКТУ, а в отношении остальной части заявленных услуг 41 класса МКТУ и всех заявленных услуг 44 класса МКТУ было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части заявленных услуг 41 класса МКТУ и всех заявленных услуг 44 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении данных товаров заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком «Академия движения» по свидетельству №492399 с приоритетом от

27.04.2012 в отношении услуг 41 и 44 классов МКТУ, однородных части заявленных услуг 41 и заявленным услугам 44 классов МКТУ [1].

В поступившем возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель заинтересован в регистрации товарного знака, так как оно уже является используемым обозначением и узнается потребителем;

- правообладатель противопоставленного товарного знака №492399 предоставил безотзывное письмо – согласие, согласно которому он не возражает против регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 41 и 44 классов МКТУ;

- во избежание ситуаций смешения знаков, а также недобросовестной конкуренции, сторонами также было подписано соглашение об урегулировании и взаимных гарантиях от 28 марта 2018 года. Согласно соглашению стороны договариваются, как они будут использовать знаки таким образом, что у потребителя не будет возможности их смешения.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит изменить решение Роспатента от 12.12.2017 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2016743490 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 41 и 44 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (18.11.2016) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 июля 2015 г. N 482 (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 товарными знаками других лиц, допускается только с согласия правообладателей.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 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 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по


отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.



Заявленное обозначение «» является комбинированным, состоящим из словесных элементов «ИНСТИТУТ ДВИЖЕНИЯ», выполненных стандартным шрифтом буквами русского алфавита и изобразительного элемента в виде стилизованной цифры «восемь». Обозначение выполнено в черном, красном, желтом, оранжевом, зеленом цветовом сочетании. Предоставление правовой охраны знаку испрашивается в отношении, услуг 41 и 44 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных услуг 41 класса МКТУ и всех заявленных услуг 44 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения словесного товарного знака [1] «Академия движения», выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита, ранее зарегистрированного в отношении однородных услуг 41, 44 классов МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.


К указанным обстоятельствам относится то, что заявителем представлено письменное согласие от правообладателя противопоставленного знака [1] на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 41 и 44 классов МКТУ.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что 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, 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 [1] не тождественны, при этом противопоставленный товарный знак [1] не является коллективным товарным знаком, а также отсутствуют сведения о его широкой известности российскому потребителю.

При этом, также принято во внимание, что согласно возражению интересы владельцев сравниваемых знаков не пересекаются, поскольку сторонами было подписано соглашение об урегулировании и взаимных гарантиях от 28 марта 2018 года, согласно которому стороны договорились о том, что они будут использовать товарные знаки таким образом, что у потребителя не будет возможности их смешения, в частности, территория где будут предоставляться услуги различная. Заявитель обязуется использовать заявленное обозначение только на территории Новосибирской области, Красноярского края, Иркутской области и Республики Бурятия.

Таким образом, принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, при наличии согласия его

правообладателя, у коллегии имеются основания для изменения решения Роспатента от 12.12.2017 и государственной регистрации товарного знака по заявке №2016743490 в отношении услуг 41 и 44 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 13.04.2018, изменить решение Роспатента от 12.12.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016743490.