


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 19.04.2021, поданное ООО «Капля», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2019765686, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2019765686 с приоритетом от 18.12.2019 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 35, 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

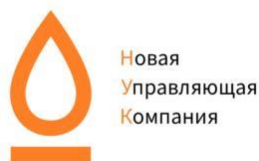
Роспатентом 23.12.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019765686. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.


Указанное решение обосновано тем, что включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент "ВЫЕЗДНАЯ ХИМЧИСТКА МЕБЕЛИ" является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как не обладает различительной способностью, поскольку характеризует заявленные услуги 37 класса МКТУ, указывая на их свойства и назначение.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

**КАПЛЯ
GOLD**

- с товарным знаком « **GOLD** » (по свидетельству № 253925 с приоритетом от 28.01.2002) в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ [1];



- с товарным знаком «  » (по свидетельству № 731738 с приоритетом от 28.01.2002) в отношении услуг 37 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 37 класса МКТУ [2].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.04.2021, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель выражает согласие с тем, что словесный элемент «ВЫЕЗДНАЯ ХИМЧИСТКА МЕБЕЛИ» является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что дополнительно подтвердил и на заседании коллегии от 31.05.2020, выразив устное согласие (коллегия проводилась посредством видеосвязи);

- заявитель выразил согласие с решением Роспатента от 23.12.2020 в части отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении всех услуг 35 класса МКТУ;

- заявитель скорректировал перечень услуг 37 класса МКТУ до следующих позиций: глажение белья; глажение одежды паром; дезинфекция; услуги прачечных; уход за мебелью; чистка одежды; чистка сухая; чистка фасонного белья;

- заявителем было получено письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в отношении сокращенного перечня испрашиваемых услуг 37 классов МКТУ от правообладателя противопоставленного товарного знака [2].

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 23.12.2020 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении сокращенного перечня услуг 37 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем было указано, что в материалах дела содержится оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака [2], датированный 18 августа 2020 года.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (18.12.2019) поступления заявки №2019765686 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

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

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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.

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 «  » является комбинированным, состоящим из изобразительных элементов в виде стилизованной капли и в виде прямоугольника, и из словесных элементов «КАПЛЯ», «ВЫЕЗДНАЯ ХИМЧИСТКА МЕБЕЛИ», выполненных оригинальными шрифтами заглавными буквами русского алфавита.



Анализ заявленного обозначения «  » на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В состав заявленного обозначения входит словосочетание «ВЫЕЗДНАЯ ХИМЧИСТКА МЕБЕЛИ», которое представляет собой видовое название предприятия, а также характеризует заявленные услуги 37 класса МКТУ «глажение белья; глажение одежды паром; дезинфекция; услуги прачечных; уход за мебелью; чистка одежды; чистка сухая; чистка фасонного белья», указывая на их вид и назначение (служат для предоставления услуг по очистке мебели и одежды), следовательно, для указанных услуг заявленное обозначение может быть зарегистрировано с исключением из правовой охраны словосочетания «ВЫЕЗДНАЯ ХИМЧИСТКА МЕБЕЛИ» на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.


В отношении того, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками [1-2], коллегия нашла целесообразным сообщить следующее.

В связи с тем, что заявитель выразил согласие с решением Роспатента от 23.12.2020 в части отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, противопоставленный товарный знак [1] может не учитываться при анализе заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Как было указано выше, Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных услуг 37 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака [2].

Противопоставленный знак [2] представляет собой комбинированное




обозначение «», состоящее из изобразительных элементов в виде стилизованной капли и в виде прямоугольника, и из словесных элементов «Новая Управляющая Компания», выполненных оригинальным шрифтом заглавными и строчными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 37 класса 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 товарного знака по свидетельству №731738 [2] для предоставления правовой охраны




комбинированному обозначению «  » и на его использование в качестве товарного знака на территории Российской Федерации в отношении скорректированного перечня услуг 37 класса МКТУ (согласно материалам заявки оригинал письма-согласия поступил 11.09.2020).

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 введения потребителя в заблуждение 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 [2] не тождественны, при этом противопоставленный товарный знак [2] не является коллективным товарным знаком, а также отсутствуют сведения об его широкой известности российскому потребителю.

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 отмены решения Роспатента от 23.12.2020 и предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации заявленному обозначению по заявке №2019765686 в отношении скорректированного перечня услуг 37 класса МКТУ в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 19.04.2021, отменить решение Роспатента от 23.12.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019765686.