

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 26.04.2021, поданное Хачатрян Н.Е., Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019756666 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2019756666, поданной 08.11.2019, испрашивалось на имя заявителя в отношении услуг 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение



Решение Роспатента от 24.03.2021 о государственной регистрации товарного знака в отношении услуг 41 класса МКТУ по заявке № 2019756666 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- в результате проведения экспертизы заявленного комбинированного обозначения [1] в отношении услуг 43 класса МКТУ были выявлены сходные до степени смешения товарные знаки (пункт 6 (2) статьи 1483 Кодекса):



- [2] по свидетельству № 643189, с датой приоритета от 19.01.2017 (элемент «МАРКЕТ» - неохраняемый), на имя ООО "ЛАФАМАРКЕТ", 423800, Республика Татарстан, г.Набережные Челны, ул.40 лет Победы, 71, кв.23, в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ;



- [3] по свидетельству № 584324, с датой приоритета от 12.02.2016, на имя ООО "Проджект Джун", 117461, Москва, ул. Каховка, 30, помещение 1, комната 13, в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ;

- заявка № 2018742459 снята с противопоставления, поскольку она признана отозванной;

- входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент "загородный клуб" является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 26.04.2021 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 24.03.2021.

Доводы возражения сводятся к тому, что правообладателем противопоставленных товарных знаков [2,3] выданы письма-согласия на регистрацию заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех услуг.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 41, 43 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам дела приложены письма - согласия от правообладателей противопоставленных товарных знаков [2,3] – [4].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 26.04.2021, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (08.11.2019) заявки № 2019756666 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] 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 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 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.

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 1.1. положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

- 1) приобрели различительную способность в результате их использования;
- 2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; реалистические или

схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар и т.д.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса (см. п. 35 Правил).

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 настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Согласие не может быть отозвано правообладателем. Абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, пункт 46 Правил.

Согласно требованиям пункта 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.

Согласно требованиям 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 сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым

(семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение



[1] является комбинированным и содержит изобразительный элемент в виде стилизованного дома и деревьев. Словесный элемент «La Fa» выполнен буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Словесный элемент «загородный клуб» выполнен русским алфавитом стандартным шрифтом. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении услуг 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Словесный элемент «загородный клуб» является неохраняемым элементом заявленного обозначения [1] в отношении заявленных услуг 41, 43 классов МКТУ на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как не обладает различительной способностью, указывает на назначение услуг, что заявителем не оспаривается в возражении.

В заключении по результатам экспертизы заявленному обозначению противопоставлены товарные знаки:



- [2] по свидетельству № 643189, с датой приоритета от 19.01.2017 (элемент «МАРКЕТ» - неохраняемый). Правообладатель: ООО "ЛАФАМАРКЕТ", Республика Татарстан, г. Набережные Челны. Правовая охрана действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне;



- [3] по свидетельству № 584324, с датой приоритета от 12.02.2016. Правообладатель: ООО "Проджект Джун", Москва. Правовая охрана действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне.

При анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится то, что правообладатели противопоставленных товарных знаков [2,3] в письмах дали свои безотзывные согласия [4] на регистрацию заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг. Также в согласиях [4] отмечено, что «регистрация товарного знака по заявке № 2019756666 не приведет к нарушению каких-либо прав и не является ложной или способной ввести потребителей в заблуждение». Правовая норма пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность предоставления правовой охраны товарному знаку на территории Российской Федерации с согласия правообладателя товарного знака с ранним приоритетом.

С учетом того, что сравниваемые обозначения [1] и [2,3] являются не тождественными, имеют фонетические, графические отличия (присутствие изобразительных элементов в сравниваемых обозначениях, наличие словесных элементов «загородный клуб» в обозначении [1], наличие элемента «маркет» в товарном знаке [2], наличие элементов «good, mood, food» в товарном знаке [3]), а сходными, коллегия принимает во внимание согласия [4]. Какими-либо документами

о введении потребителей в заблуждение коллегия не располагает, в связи с чем, есть основания полагать, что регистрация заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака не может явиться причиной введения в заблуждение потребителей.

Следовательно, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 43 класса МКТУ отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.04.2021, изменить решение Роспатента от 24.03.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019756666.