

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 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.03.2022, на решение Роспатента о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1563676 (далее – решение Роспатента), поданное АТОМ S.P.A., Италия (далее – заявитель), при этом установила следующее.

Международная регистрация знака «**АТОМ**» произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 05.10.2020 за №1563676 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 07, 37 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Решением Роспатента от 19.11.2021 знаку по международной регистрации №1563676 была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации для товаров 07 класса МКТУ.

В отношении услуг 37 класса МКТУ знаку по международной регистрации №1563676 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в связи с его сходством до степени смешения со знаком



«  » по заявке №2020734720, поданным на регистрацию 03.07.2020 на имя ООО «СЛОПСТАЙЛ», г. Балашиха, в том числе, в отношении услуг 37 класса МКТУ, признанных однородными услугам испрашиваемого перечня.

В отношении указанной заявки Роспатентом 26.06.2021 принято решение о государственной регистрации товарного знака, в том числе, для услуг 37 класса МКТУ и выдано свидетельство №835604 [1].

В возражении, поступившем 18.03.2022, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 19.11.2021, отметив, что правообладатель противопоставленного товарного знака [1] предоставил свое письменное согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1563676 в отношении испрашиваемых услуг 37 класса МКТУ.

Кроме того, сравниваемые обозначения производят различное зрительное впечатление.

Правообладатель противопоставленного товарного знака [1] более 20 лет успешно работает на российском велосипедном рынке и является крупнейшим дистрибьютором велосипедного бренда Merida Bikes, а также иных брендов велосипедов. Также компания занимается выпуском товаров для велоспорта и сноубординга.

Таким образом, деятельность правообладателя противопоставленного товарного знака не имеет никакого отношения к производству, установке или техническому обслуживанию машин и систем (станков) для обрезания и обработки гибких, а также полужестких материалов, фрезерного оборудования и машин для разметки, в отношении которых испрашивается правовая охрана международной регистрации №1563676 на территории Российской Федерации.

Следовательно, риск введения потребителей в заблуждения в случае предоставления знаку по международной регистрации №1563676 правовой охраны на территории Российской Федерации исключен.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 19.11.2021 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №1563676 на территории Российской Федерации в отношении услуг 37 класса МКТУ.

С возражением представлена копия письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака [1] на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1563676 (оригинал письма-согласия представлен в корреспонденции от 31.03.2022) (1).

В корреспонденции от 20.05.2022 заявитель представил перевод письма-согласия на английский язык (2) и копию диплома переводчика (3).

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты международной регистрации (05.10.2020) рассматриваемого знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 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.

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при

условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 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 пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 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).

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя (письмо-согласие) составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Знак по международной регистрации № 1563676 представляет собой словесное обозначение «**АТОМ**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета.

Предоставлению правовой охраны указанному знаку в отношении услуг 37 класса МКТУ препятствует принадлежащий иному лицу комбинированный

товарный знак «  **АТОМ** » [1], включающий словесный элемент

«atom», выполненный стандартным наклонным шрифтом буквами латинского алфавита. Слева от слова размещена окружность с точкой в центральной части. Все элементы товарного знака выполнены черным цветом.

Заявитель не оспаривает вывод экспертизы о сходстве обозначений и однородности услуг 37 класса МКТУ, представленных в их перечнях.

Вместе с тем в возражении заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом решения от 19.11.2021.

Заявитель получил письменное согласие (1) от правообладателя противопоставленного товарного знака [1], в котором ООО «СЛОПСТАЙЛ» не возражает против предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1563676 на территории Российской Федерации в отношении испрашиваемых услуг 37 класса МКТУ на имя заявителя.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными. Противопоставленный товарный знак [1] не является общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком или коллективным товарным знаком. Оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение у коллегии не имеется.

Таким образом, противопоставление товарного знака [1] преодолено путем получения письма-согласия от его правообладателя. Следовательно, знаку по международной регистрации №1563676, помимо товаров 07 класса МКТУ, для которых уже предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации, правовая охрана также может быть предоставлена в объеме испрашиваемого перечня услуг 37 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 18.03.2022, отменить решение Роспатента от 19.11.2021 и предоставить правовую охрану на территории

Российской Федерации знаку по международной регистрации №1563676 в отношении товаров 07 класса МКТУ «Machines and systems [machine tools] for cutting and processing leather and flexible and semi-rigid synthetic materials for the footwear, leather goods and textile, rubber, packaging, gaskets, foamed materials, oil and gas, automotive, aerospace and defence industries, sports and medical accessories, abrasive products and composite materials, furniture, plastic industry, building components and visual communications; machine tools for milling; milling tools [parts for machines]; line marking machines» и услуг 37 класса МКТУ «Assistance, installation and maintenance with reference to machines and systems [machine tools] for cutting and processing leather and flexible and semi-rigid synthetic materials for the footwear, leather goods and textile, rubber, packaging industries; assistance, installation and maintenance with reference to machines and systems [machine tools] for cutting and processing leather and flexible and semi-rigid synthetic materials for the footwear, leather goods and textile, gaskets, foamed materials industries; assistance, installation and maintenance with reference to machines and systems [machine tools] for cutting and processing leather and flexible and semi-rigid synthetic materials for the footwear, leather goods and textile, oil and gas, automotive industries; assistance, installation and maintenance with reference to machines and systems [machine tools] for cutting and processing leather and flexible and semi-rigid synthetic materials for the footwear, leather goods and textile, aerospace and defence industries; assistance, installation and maintenance with reference to machines and systems [machine tools] for cutting and processing leather and flexible and semi-rigid synthetic materials for the footwear, leather goods and textile, sports and medical accessories industries; assistance, installation and maintenance with reference to machines and systems [machine tools] for cutting and processing leather and flexible and semi-rigid synthetic materials for the footwear, leather goods and textile, abrasive products and composite materials industries; assistance, installation and maintenance with reference to machines and systems [machine tools] for cutting and processing leather and flexible and semi-rigid synthetic materials for the footwear, leather goods and textile industries, furniture,

plastic industry; assistance, installation and maintenance with reference to machines and systems [machine tools] for cutting and processing leather and flexible and semi-rigid synthetic materials for the footwear, leather goods and textile, building components and visual communications industries; assistance, installation and maintenance with reference to machine tools for milling; assistance, installation and maintenance with reference to milling tools [parts for machines]; assistance, installation and maintenance with reference to line marking machines».