

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 поступившее 19.06.2023 возражение, поданное Непубличным акционерным обществом Научно-производственное предприятие «Айсберг», Республика Татарстан, г. Казань (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021752359, при этом установила следующее.




Обозначение « айсберг
защитные модули » по заявке № 2021752359, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.08.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 17, 35, 40 и 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.


Роспатентом 21.02.2023 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021752359. В заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения, являющемся неотъемлемой частью решения


Роспатента от 21.02.2023, указано на установленные основания, предусмотренные пунктами 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В частности, отмечается, что входящие в состав заявленного обозначения слова «защитные модули» не обладают различительной способностью на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, могут быть отнесены к неохраняемым элементам, как указал заявитель при подаче заявки.

Кроме того, заявленное обозначение не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения:


- с обозначением « **Айсберг**» по заявке № 2021739851, поданной на регистрацию в качестве товарного знака 25.06.2021 на имя Касатикова Александра Викторовича, Владимирская область, д. Вяткино, для однородных услуг 35 класса МКТУ;

- с товарным знаком «» по свидетельству № 740939 с приоритетом от 29.04.2019, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Каскад», Калининградская обл., г. Калининград, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- с товарным знаком «» по свидетельству № 665815 с приоритетом от 15.06.2017, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Айсберг Спортивная Аналитика», Москва, в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ;


- с товарным знаком «**ICEBERG**» по свидетельству № 403157 с приоритетом от 16.06.2008 (срок действия исключительного права продлен до 16.06.2028) и

ICE знаками «ICEBERG» по международной регистрации № 942787 с конвенционным приоритетом от 31.07.2007 (срок действия исключительного права продлен до

09.10.2027), «» по международной регистрации № 592284/A с конвенционным приоритетом от 06.07.1992 (срок действия исключительного права продлен до 16.10.2032), «**ICEBERG DESIGN**» по международной регистрации


№ 580370/А с приоритетом от 28.11.1991 (срок действия исключительного права продлен до 07.01.2032), зарегистрированными на имя Гилмар С.п.А. / Gilmar S.p.A., Италия, в отношении товаров и услуг 09, 35 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 09, 35 классов МКТУ;



- с товарным знаком «  » по свидетельству № 326551 с приоритетом от 30.11.2004 (срок действия исключительного права продлен до 30.11.2024), зарегистрированным на имя Печерского Бориса Григорьевича, г. Калининград, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- с товарным знаком « **а-айсберг** » по свидетельству № 278045 с приоритетом от 19.08.2002 (срок действия исключительного права продлен до 19.08.2032), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «МГСБС», Москва, в отношении однородных товаров и услуг 17, 35, 40, 42 классов МКТУ;



- с товарным знаком «  » по свидетельству № 170483 с приоритетом от 03.12.1996 (срок действия исключительного права продлен до 03.12.2026), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Айсберг», г. Уфа, в отношении услуг 42 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ;

IceBerg

- со знаком «*Freezing Technology*» по международной регистрации № 946444 с конвенционным приоритетом от 31.01.2007 (срок действия исключительного права продлен до 02.07.2027), зарегистрированным на имя Nordlaks Produkter AS, Норвегия, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.06.2023, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 21.02.2023.

Доводы возражения сводятся к тому, что правообладатель товарного знака по свидетельству № 278045 предоставил свое письменное согласие на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 21.02.2023 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака для товаров 17 и услуг 40 классов МКТУ.

К возражению приложена копия письма Общества с ограниченной ответственностью «МГСБС», Москва.

Оригинал надлежащим образом оформленного согласия правообладателя товарного знака по свидетельству № 278045 представлен в материалы дела 29.06.2023.

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

С учетом даты подачи (18.08.2021) заявки № 2021752359 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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) (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков, в частности 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.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков, в частности обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию / охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

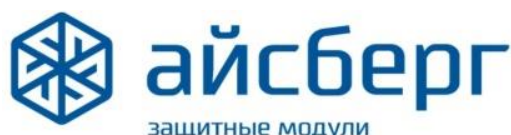
При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), 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).

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 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.



Обозначение «  » по заявке № 2021752359 является комбинированным, состоит из изобразительного элемента в форме шестиугольника и слов «айсберг», «защитные модули», выполненных буквами русского алфавита в две строки.

Регистрация товарного знака испрашивается, согласно возражению, только в отношении товаров 17 и услуг 40 классов МКТУ. В остальной части решение Роспатента от 21.02.2023 заявителем не оспаривается.

Вывод о том, что элемент «защитные модули» (защитный – предназначенный для ограждения, враждебных действий, предохранения от чего-либо; модуль – инженерный узел, выполняющий самостоятельную функцию в техническом устройстве) в силу своего смыслового значения является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, заявитель не оспаривает.

В отношении названных товаров и услуг регистрации товарного знака препятствовал только товарный знак «**a-айсберг**» по свидетельству № 278045 с приоритетом от 19.08.2002.

Заявитель не привел доводов в опровержение вывода о сходстве заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству № 278045, однако указал на обстоятельство, которое не было известно при принятии Роспатентом решения от 21.02.2023.

Правообладатель противопоставленного товарного знака – Общество с ограниченной ответственностью «МГСБС», Москва – предоставил письмо от 09.06.2023, в котором выражено согласие на регистрацию на имя заявителя в качестве товарного знака обозначения по заявке № 2021752359, в том числе, в отношении испрашиваемых товаров и услуг 17 и 40 классов МКТУ.

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 не является общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком или коллективным товарным знаком, при этом в обозначении заявителя содержится дополнительный элемент «защитные модули», который ориентирует потребителя относительно сферы деятельности компании.

С учетом вышесказанного оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение в связи с предоставленным согласием у коллегии не имеется.

Таким образом, противопоставление регистрации № 278045 преодолено заявителем путем получения письменного согласия правообладателя. Иных

препятствий для регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 17 и услуг 40 классов МКТУ не выявлено.

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

удовлетворить возражение, поступившее 19.06.2023, отменить решение Роспатента от 21.02.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021752359.