

**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 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, рассмотрела поступившее 05.06.2020 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «КОНСИСТ», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2018731829, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » (с учетом изменений в обозначение, внесенных 08.07.2019) по заявке № 2018731829, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.07.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака (знака обслуживания) на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Роспатентом 13.12.2019 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2018731829 в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому

заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с товарным знаком



«turbo» по свидетельству № 704690 (дата приоритета – 07.06.2018), зарегистрированным на имя Боброва Романа Витальевича, Москва, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

В заключении экспертизы также отмечено, что с учетом внесенных изменений в заявленное обозначение сняты противопоставления товарного знака «TurboX» по свидетельству № 541554 и знака «Turbox» по международной регистрации № 1105655.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.06.2020, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 13.12.2019, отметив, что внешнего сходства заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не имеют. Также заявитель полагает, что слово «ТУРБО» заявленного обозначения является неохраемым элементом, поскольку «Turbo»/«Турбо» является общепринятым термином, который широко используется в программировании и обозначении программ для ЭВМ: «ТурбоПоиск», «ТурбоКнопка», «ТурбоСистема», «ТурбоГарант», «ТурбоКонсультант», «ТурбоСайт» «TurboVPN», «Turbo Pascal», «Turbo Boost» «Turbo Basic», «Turbo Delphi» (программы родоначальники, языки программирования), а также «Турбо9» (рег. № 2015617839) и «Платформа ТУРБО X» версия 10» (рег. № 2019612393), правообладателем которых является ООО «КОНСИТ», в товарном знаке «TurboX» по свидетельству № 541554. Кроме того, заявитель просит принять во внимание, что слово «Турбо» различительной способностью не обладает и ни с кем не ассоциируется, поскольку в современном мире широко используется для обозначения чего-то быстрого.

В дополнение к указанным доводам заявитель сообщает, что он озаботился вопросом получения согласия правообладателя противопоставленного товарного знака, однако, как стало известно, правообладатель противопоставленного

товарного знака Бобров Роман Витальевич – умер 18.04.2019 (через 28 дней после регистрации товарного знака на его имя), в течение 6 месяцев супруга и иные наследники вступали в наследство Боброва Романа Витальевича, затем наследница подала заявление в Роспатент о регистрации перехода на ее имя прав в отношении противопоставляемого товарного знака, после чего планировалось оформление согласия на регистрацию товарного знака заявителя. Боброва Т.В. (супруга умершего правообладателя) не смогла до настоящего времени перерегистрировать товарный знак «Turbo» по свидетельству № 704690 на свое имя, в связи с тем, что наследниками, кроме Бобровой Т.В., являются несовершеннолетние дети, а долевое владение товарными знаками не предусмотрено.

Заявитель поясняет, что в связи со сложившейся ситуацией он «находится в правом вакууме», поскольку с формальной стороны лишен права и реальной возможности предоставить согласие на регистрацию заявленного обозначения от правообладателя противопоставленного товарного знака. По мнению заявителя, государственная регистрация перехода исключительных прав является всего лишь правоподтверждающим юридическим фактом, а сама процедура государственной регистрации перехода носит формальный характер. Роспатент, отказывая заявителю в регистрации заявленного обозначения, знал о смерти Боброва Р.В., так как 25.11.2019 выдавал справку для нотариуса, ведущего наследственное дело Боброва Р.В., следовательно, с формальной стороны, оспариваемое решение является незаконным. В возражении обращено внимание на то, что на основании закона Боброва Т.В, несовершеннолетний сын Бобров К.Р. и несовершеннолетний сын Бобров Ф.Р. являются правопреемниками правообладателя товарного знака «Turbo» по свидетельству № 704690. При этом супруга правообладателя – Боброва Т.В., действующая на текущий момент от своего имени и от имени несовершеннолетних детей, то есть от имени всех правопреемников правообладателя товарного знака, дала согласие на регистрацию заявленного обозначения на имя ООО «КОНСИСТ». Заявитель поясняет, что Боброва Т.В. является надлежащим правопреемником и вправе определять волю правообладателя

товарного знака, независимо от формального факта регистрации перехода прав на ее имя.

На основании изложенного заявитель просил отменить оспариваемое решение и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2018731829 на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

(1) копия решения Роспатента от 13.12.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018731829;

(2) копия ответа заявителя на уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства;

(3) копия уведомления о внесении изменений в заявленное обозначение;

(4) распечатка Постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 16744/07 от 25.03.2008;

(5) копия договора от 07.05.2020 между заявителем и Бобровой Т.В. о предоставлении согласия на регистрацию заявленного обозначения;

(6) копия свидетельств о праве собственности в отношении имущества умершего Боброва Романа Витальевича.

По результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 28.08.2020 «отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.06.2020, оставить в силе решение Роспатента от 13.12.2019».

Не согласившись с данным решением, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным вышеуказанного решения Роспатента от 28.08.2020.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 21.01.2021 по делу № СИП-911/2020 решение Роспатента от 28.08.2020 было отменено с возложением на Роспатент обязанности повторно рассмотреть возражение, поступившее 05.06.2020.

Причиной отмены решения Роспатента явилось наличие письма правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству

№ 704960, в котором выражено согласие на регистрацию товарного знака по заявке № 2018731829 в отношении товаров 09 класса МКТУ.

При повторном рассмотрении возражения заявитель представил следующие материалы:

(7) оригинал письма-согласия Бобровой Т.В. от 18.11.2020;

(8) сведения о переписке в отношении получения письма-согласия от нового правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству № 704960;

(9) копия договора об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству № 704960;

(10) распечатки Определений ВС РФ № 300-ЭС17-6463 от 09.06.2017, № 300-ЭС19-3674 от 18.04.2019, Постановления Конституционного Суда РФ № 28-П от 03.07.2018, Постановления Суда по интеллектуальным правам № С01-306/2015 от 05.05.2015;

(11) копия письма в адрес ООО «Яндекс», Москва;

(12) оригинал письма-согласия ООО «Яндекса», Москва, от 03.06.2021.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (27.07.2018) заявки № 2018731829 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), 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.

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 (письмо-согласие) и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.



Заявленное обозначение «  » по заявке № 2018731829 является комбинированным, состоит из слова «ТУРБО» и изобразительного элемента в виде квадрата со скругленными углами, внутри которого расположена буква «Т» в незавершенной окружности, а также горизонтальная черта с точкой, расположенная под словом «ТУРБО». Обозначение выполнено в следующем цветовом сочетании: светло-зеленый, ярко зеленый, белый, черный, серый. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Вывод о несоответствии заявленного обозначения по заявке № 2018731829 требованиям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, основан на наличии товарного знака по свидетельству № 704690.



Противопоставленный товарный знак «  » по свидетельству № 704690 представляет собой слово «turbo» с расположенным справа от него символом «>», которые выполнены белыми на фоне черного прямоугольника. Правовая охрана данного товарного знака действует в отношении товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака свидетельствует об их сходстве в целом ввиду фонетического и смыслового сходства основных индивидуализирующих элементов «ТУРБО»/«turbo»

сравниваемых обозначений. Однородность товаров сопоставляемых перечней обусловлена их общей родовой принадлежностью и общим назначением.

Вместе с тем судом, а также заявителем указано на обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения по результатам экспертизы заявленного обозначения и первом рассмотрении возражения.

Согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации переход исключительного права на товарный знак на имя Бобровой Т.В. был зарегистрирован 17.11.2020. Впоследствии 22.01.2021 было зарегистрировано отчуждение исключительных прав в отношении



товарного знака «» Обществу с ограниченной ответственностью «Интеллектуальные программы безопасности», Москва, а затем 28.04.2021 – Обществу с ограниченной ответственностью «Яндекс», Москва.

При этом на дату рассмотрения возражения (07.07.2021) заявителем получено согласие ООО «Яндекс» – правообладателя противопоставленного товарного знака на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ, а именно: *«программы для автоматизации хозяйственной деятельности»*.

Оригинал письма-согласия (12) представлен в материалы дела.

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.

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют ряд визуальных различий, при этом противопоставленный товарный знак не является общеизвестным или коллективным товарным знаком. Кроме того, предоставленное согласие правообладателя касается только одного вида товара первоначально заявленного перечня, определяющего область применения знака.

С учетом изложенного у коллегии не имеется оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение.

Таким образом, обстоятельства, послужившие основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018731829 в отношении части товаров 09 класса МКТУ, заявителем преодолены, следовательно, заявленное обозначение может быть признано соответствующим пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 05.06.2020, отменить решение Роспатента от 13.12.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2018731829.**