

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 регистрационный № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 29.05.2020, поданное компанией «Badoo Media Limited», Кипр (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 02.08.2019 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1405041 в отношении всех товаров 09 класса МКТУ, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1405041, произведенной Международным Бюро ВОИС 29.09.2017 с конвенционным приоритетом от 07.04.2017, на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 09, услуг 35, 38, 41, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации № 1405041 представляет собой



комбинированное обозначение в цветовом сочетании: «фиолетовый, оранжевый, белый».

Решение Роспатента от 02.08.2019 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации

№ 1405041 в отношении всех товаров 09 класса МКТУ мотивировано его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Решение Роспатента от 02.08.2019 было принято на основании предварительного отказа от 24.12.2018, согласно которому установлено следующее. Знаку по международной регистрации № 1405041 [1] в отношении товаров 09 класса МКТУ экспертизой был противопоставлен сходный до степени смешения знак **BADOU** [2] по свидетельству № 491647, приоритет от 14.11.2011, правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: «Нелвана Интернэшнл Лимитед», Лонсдейл Хаус, Нэшнл Текнолоджикал Парк, Лимерик, Ирландия, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

В поступившем 29.05.2020 возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сведены к следующему:

- заявителем представлено согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака [2] на предоставление правовой охраны знаку [1] в отношении всех товаров 09 класса МКТУ на территории Российской Федерации, указанных в перечне;
- в согласии также отмечено отсутствие введения потребителей в заблуждение, в связи с отсутствием смешения товарных знаков на рынке, поскольку различна область деятельности заявителя и правообладателя.

В возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку [1] в отношении всего перечня товаров 09 класса МКТУ с учетом согласия.

В подтверждение своих доводов заявителем было приложено согласие от правообладателя противопоставленного знака [2] - [3].

Изучив материалы дела, выслушав лиц, участвующих при рассмотрении возражения, поступившего 29.05.2020, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета (07.04.2017) международной регистрации № 1405041 знака [1] правовая база для оценки его охраноспособности 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 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).

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.

Знак по международной регистрации № 1405041 [1] представляет собой



комбинированное обозначение, состоящее из прямоугольника, стилизованного сердца, словесного элемента «badoo». Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 09, услуг 35, 38, 41, 42, 45 классов МКТУ в цветовом сочетании: «фиолетовый, оранжевый, белый».

Решение Роспатента от 02.08.2019 основано на предварительном отказе от 24.12.2018, в котором указано на наличие сходного до степени смешения знака

BADOU [2] по свидетельству № 491647, приоритет от 14.11.2011, правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: «Нелвана Интернэшнл Лимитед», Лонсдейл Хаус, Нэшнл Текнолоджикал Парк, Лимерик, Ирландия. Правовая охрана знаку [2] была предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится следующее. Правообладатель противопоставленного товарного знака [2] в письме дал свое безотзывное согласие [3] на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку [1] в отношении всех товаров 09 класса МКТУ.

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. Сравнимые знаки [1] и [2] имеют визуальные отличия, обусловленные присутствием изобразительных элементов в знаке [1], использованием при написании словесного элемента «badoo» стилизованного шрифта, а также использованием при написании словесного товарного знака [2] стандартного шрифта, влияющих на восприятие знаков в целом. Сопоставительный анализ по семантическому критерию сходства словесных обозначений знаков [1] и [2] не представляется возможным, поскольку в общедоступных словарях коллегией не выявлено смысловое значение сравниваемых элементов «badoo» / «BADOU». Фонетически элементы «badoo» / «BADOU» имеют близкое звучание: «бадоо» / «БАДОУ». С учетом того, что сравниваемые знаки являются не тождественными, а сходными, коллегия принимает во внимание представленное согласие [3].

Из материалов возражения следует, что области деятельности заявителя и правообладателя противопоставленного знака [2] различаются. Согласно материалам возражения заявитель является владельцем одной из крупнейших в мире социальных сетей для знакомств под названием «Badoo» (официальный сайт www.badoo.com). Правообладатель противопоставленного товарного знака [2] является дистрибьютором лицензированного анимационного контента по всему миру и дочерней компанией «Corus Entertainment» - канадской компании в области средств массовой информации и радиовещания (официальные сайты: www.nelvana.com и www.corusent.com).

В согласии [3] отражено, что предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации и использование знака [1] в отношении товаров 09 класса МКТУ не вызовет смешения знаков на рынке и не будет являться причиной введения в заблуждение потребителей.

Следовательно, основания для вывода о несоответствии знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 09 класса МКТУ заявленного перечня отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.05.2020, отменить решение Роспатента от 02.08.2019 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1405041 в отношении всех товаров 09, всех услуг 35, 38, 41, 42, 45 классов МКТУ.