

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 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 26.05.2020 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «АРХ-СИГНАЛ», г. Химки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019715363, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение « _____ » по заявке №2019715363 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 03.04.2019 на имя заявителя в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 31.01.2020 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных услуг 41 класса МКТУ «публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; редактирование текстов». Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы,

согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении другой части заявленных услуг 41 класса МКТУ «академии [обучение]; аренда произведений искусства; аренда спортивных площадок; бронирование билетов на зрелищные мероприятия; видеосъемка; воспитание физическое; выпуск музыкальной продукции; дискотеки; информация по вопросам воспитания и образования; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; кинопрокат; киностудии; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; клубы-кафе ночные [развлечение]; организация балов; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досуга; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов неvirtуальных; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; организация спектаклей [услуги импресарио]; организация спортивных состязаний; предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых; предоставление музыкальных файлов онлайн, незагружаемых; предоставление электронных публикаций онлайн, незагружаемых; представления варьете / представления мюзик-холлов; представления театрализованные; представления театральные; прокат аудиооборудования; прокат кинематографического оборудования; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; развлечения; составление программ встреч [развлечение]; сочинение музыки; услуги видеомонтажа мероприятий; услуги диск-жокеев; услуги звукорежиссеров для мероприятий; услуги караоке; услуги клубов [развлечение или просвещение]; услуги композиторов; услуги образовательно-воспитательные; услуги по распространению билетов [развлечение]; услуги светотехников для мероприятий; услуги спортивных лагерей; услуги студий записи; шоу-программы» по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к



тому, что заявленное обозначение «» сходно до степени смешения:



- с комбинированным товарным знаком «» по свидетельству №455615, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "СИГНАЛ-БЕЗОПАСНОСТЬ", в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ;

- со знаком «SIGNAL» по международной регистрации №703762, зарегистрированным на имя Unilever N.V. (Юнилевер Н.В), в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к тому, что приведенное в упомянутом решении основание для отказа в регистрации заявленного обозначения в настоящее время преодолено, поскольку правообладатели противопоставленных товарных знаков предоставили письменные согласия на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2019715363 в отношении всех заявленных услуг 41 класса МКТУ.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2019715363 в отношении всех заявленных услуг 41 класса МКТУ.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлены письма-согласия от правообладателей противопоставленного товарного знака по свидетельству №455615 и знака по международной регистрации №703762.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (03.04.2019) поступления заявки №2019715363 правовая база

для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 требованиями подпункта 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в настоящем пункте, 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, 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).



Заявленное обозначение «» по заявке №2019715363 с датой подачи заявки от 03.04.2019 является комбинированным, состоит из изобразительного элемента в виде синего квадрат расположенного на фоне косых линий образующих в свою очередь квадрат и словесного элемента «SIGNAL», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 41 класса МКТУ *«академии [обучение]; аренда произведений искусства; аренда спортивных площадок; бронирование билетов на зрелищные мероприятия; видеосъемка; воспитание физическое; выпуск музыкальной продукции; дискотеки; информация по вопросам воспитания и образования; информация по вопросам отдыха; информация*

по вопросам развлечений; кинопрокат; киностудии; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; клубы-кафе ночные [развлечение]; организация балов; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досуга; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов неvirtуальных; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; организация спектаклей [услуги импресарио]; организация спортивных состязаний; предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых; предоставление музыкальных файлов онлайн, незагружаемых; предоставление электронных публикаций онлайн, незагружаемых; представления варьете / представления мюзик-холлов; представления театрализованные; представления театральные; прокат аудиооборудования; прокат кинематографического оборудования; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; развлечения; редактирование текстов; составление программ встреч [развлечение]; сочинение музыки; услуги видеомонтажа мероприятий; услуги диск-жокеев; услуги звукорежиссеров для мероприятий; услуги караоке; услуги клубов [развлечение или просвещение]; услуги композиторов; услуги образовательно-воспитательные; услуги по распространению билетов [развлечение]; услуги светотехников для мероприятий; услуги спортивных лагерей; услуги студий записи; шоу-программы».



Противопоставленный товарный знак «»
по свидетельству №455615 является комбинированным, представляет собой прямоугольник с выпуклостями желтого цвета, на фоне которого расположены словесные элементы «СИГНАЛ БЕЗОПАСНОСТЬ», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, между словесными элементами

расположен изобразительный в виде полукруга и волны красного цвета. Товарный знак зарегистрирован, в том числе, для услуг 41 класса МКТУ «*воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий*».

Противопоставленный знак «*SIGNAL*» по международной регистрации №703762 выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена, в том числе, в отношении услуг 41 класса МКТУ «*services d'éducation relatifs à l'hygiène bucco-dentaire*» (перевод: *услуги по обучению гигиене полости рта*).

Заявителем не оспаривается сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, а также однородность услуг 41 классов МКТУ, приведенных в их перечнях.

Вместе с тем необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится наличие письменного согласия правообладателей противопоставленных товарных знаков, в котором они выражают свое согласие относительно регистрации заявленного обозначения по заявке №2019715363 в отношении всех заявленных услуг 41 класса МКТУ. Кроме того, правообладатели противопоставленных товарных знаков отмечают, что не считают заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки сходными до степени смешения и не усматривают вероятности введения потребителя в заблуждение при их сосуществовании в гражданском обороте.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.


Согласно требованиям законодательства, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия

правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным или общеизвестным товарным знаком.



Так, заявленное обозначение «» и противопоставленные

товарный знак «» и знак по международной регистрации «SIGNAL» не тождественны, при этом противопоставленные товарные знаки не являются коллективными или общеизвестными, а также отсутствуют сведения об их широкой известности российскому потребителю, в связи с чем введение потребителя в заблуждение является маловероятным.

Таким образом, наличие писем-согласия от правообладателей противопоставленных товарного знака по свидетельству №455615 и знака по международной регистрации №703762, возможность предоставления которых предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2019715363 в качестве товарного знака.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.05.2020, изменить решение Роспатента от 31.01.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019715363.