

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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 10.02.2022 возражение компании Рольф Лубрикантс ГмбХ, Германия (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021709211, при этом установила следующее.

Словесное обозначение **City** по заявке № 2021709211 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 20.02.2021 было подано на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 04 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 11.10.2021 об отказе в государственной регистрации принято на основании его несоответствия требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров сходно до степени смешения со знаком «BTC CITY» по международной регистрации №830241[1], произведенной на имя BLAGOVNO TRGOVINSKI CENTER d.d., Smartinska 152 SI-1000 Ljubljana с приоритетом от 11.07.2005 (срок действия продлён до 11.07.2025) для однородных товаров 04 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), заявителем приведены следующие аргументы:

- руководствуясь положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в соответствии с положениями которой 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 настоящего пункта, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя, учитывая, что заявленное обозначение и противопоставленный знак не являются тождественными и регистрация заявленного обозначения не может привести к смешению товаров, маркированных заявленным обозначением с товарами, маркированными противопоставленным знаком, не может ввести потребителей в заблуждение, заявитель обратился к правообладателю противопоставленного знака для получения письма-согласия;

- правообладатель знака [1] предоставил заявителю письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных товаров, копия письма приложена к возражению.

На основании вышеизложенного в возражении выражена просьба отменить решение об отказе в государственной регистрации товарного знака и зарегистрировать в качестве товарного знака словесное обозначение по заявке № 2021709211 в отношении всех заявленных товаров.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (20.02.2021) поступления заявки на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482,

зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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 5 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 настоящем пункте, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Заявленное обозначение по заявке №2021709211 представляет собой словесное обозначение **City**.

Согласно возражению государственная регистрация товарного знака испрашивается для товаров 04 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Основанием для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения послужило его несоответствие требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходного до степени смешения и имеющего более ранний приоритет знака «ВТС CITY» [1], правовая охрана которому предоставлена на имя иного лица в отношении однородных товаров 04 класса МКТУ.

Вместе с тем, как показал анализ материалов возражения, правообладателем противопоставленного экспертизой знака [1] было выражено согласие с предоставлением правовой охраны на территории Российской Федерации обозначению по заявке №2021709211 на имя заявителя в отношении всех товаров 04 класса МКТУ, для которых испрашивается регистрация товарного знака, что

подтверждается оригиналом письма-согласия, представленного заявителем на заседании коллегии.

Указанный документ свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленных товарных знаков 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 связи с указанным коллегия считает необходимым отметить следующее.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеются фонетические и графические отличия, обусловленные наличием в знаке [1] сочетания букв ВТС

Таким образом, коллегией установлено, что с учетом дополнительных обстоятельств (письма-согласия) заявленное обозначение может быть зарегистрировано для всех товаров 04 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака.

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

удовлетворить возражение, поступившее 10.02.2022, отменить решение Роспатента от 11.10.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021709211.