

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 возражение, поступившее 21.05.2020 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Италки ГК Лимитед, Гонконг (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018704548, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2018704548, поданной 08.02.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 38, 41, 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение



, выполненное в виде графического изображения выноски речи, внутри которого расположен словесный элемент «italki», исполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Роспатентом 31.08.2019 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018704548 в отношении всех заявленных услуг 38, 42 классов МКТУ.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении услуг 41 класса МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени



смешения с товарным знаком **ITALK** по свидетельству №651158 с приоритетом от 04.08.2016 – (1), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «УСЛУГА ГОДА», г. Воронеж в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ.

В Роспатент 21.05.2020 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель противопоставленного знака (1) представил письменное согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2018704548 в отношении всех услуг 41 класса МКТУ, в связи с чем указанный знак не может препятствовать регистрации товарного знака по заявке №2018704548 в отношении данных услуг;

- области деятельности заявителя и правообладателя противопоставленного знака (1) не пересекаются на российском рынке услуг, в связи с чем потребитель не будет введен в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 31.08.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018704548 в отношении всех заявленных услуг.

В подтверждение изложенного заявителем были представлены следующие документы:

- оригинал письма-согласия на регистрацию товарного знака по заявке №2018704548 – [1];

- материалы, касающиеся делопроизводства по рассматриваемой заявке – [2].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (08.02.2018) поступления заявки №2018704548 правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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 за № 38572, введенные в действие 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанном в подпункте 2 пункте 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.

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 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, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементов в заявлении обозначении.

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.



Рассматриваемое обозначение по заявке №2018704548

представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в виде графического изображения выноски речи, внутри которого расположен словесный элемент «italki», выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 35, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в



заключении по результатам экспертизы указан товарный знак **ITALK** по свидетельству №651158 – (1), представляющий собой комбинированное обозначение, включающее расположенный в верхней части знака изобразительный элемент в виде наложенных друг на друга двух рамок, выполненных в виде речевой выноски, внутри которых расположены прописная буква «i» и словесный элемент «Talk». В

нижней части знака расположен словесный элемент «italk», выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана знаку (1) предоставлена, в том числе, в отношении услуг 41 класса МКТУ.

В возражении заявитель не оспаривает сходство сравниваемых обозначений и однородность услуг 41 класса МКТУ.

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

К данным обстоятельствам относится то, что правообладатель противопоставленного знака (1) предоставил согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2018704548 в отношении всех заявленных услуг 41 класса МКТУ.

Коллегия также отмечает, что согласно сведениям сети Интернет заявитель оказывает услуги в области онлайн обучения иностранными языками см <https://www.italki.com/>. В то же время, основным видом деятельности правообладателя противопоставленного знака (1) ООО «УСЛУГА ГОДА» является оказание услуг в области рекламы (см. поисковую систему Яндекс). Указанное свидетельствует о том, что заявитель и правообладатель противопоставленного знака (1) осуществляют деятельность в разных сегментах рынка.

Принимая во внимание положения абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегией было учтено представленное заявителем безотзывное письмо-согласие [1] ввиду отсутствия оснований для вывода о том, что регистрация заявленного обозначения может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Резюмируя вышеизложенное коллегия полагает, что заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных услуг 38, 41, 42 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.05.2020, изменить решение Роспатента от 31.08.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018704548.