

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 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 13.06.2022 возражение Общества с ограниченной ответственностью «АТЛАНТ», Москва (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021713423, при этом установила следующее.

Словесное обозначение « **bibi** » по заявке № 2021713423 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 11.03.2021 было подано на государственную регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 01, 03, 04, 12, услуг 35, 36, 37, 39, 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 30.05.2022 о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 01, 04, 12, услуг 35, 36, 37, 40 классов МКТУ, указанных в перечне, было принято на основании его несоответствия требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, что обосновано в заключении по результатам экспертизы следующим. Заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками:

- с комбинированным товарным знаком «  », зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "Бибинет Софт", 660135, Красноярский

край, г. Красноярск, ул. Октябрьская, д. 12, оф. 202 по свидетельству № 475924, приоритет от 12.07.2011 года, срок действия регистрации продлен до 12.07.2031 г., для однородных услуг 35, 39, 42 классов МКТУ;



- с комбинированным товарным знаком «», зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "Си Айрлайд", 454077, г. Челябинск, Бродокалмацкий тракт, 6-а по свидетельству № 348133, приоритет от 12.06.2006 г., срок действия регистрации продлен до 12.05.2026 г., для однородных товаров 03 класса МКТУ;

- со словесным товарным знаком «**VIBI**», зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "АГЕНТСТВО ТЕГА", 454087, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Короленко, д. 77, помещение 2, офис 406 по свидетельству № 348131, приоритет от 10.05.2006 г., срок действия регистрации продлен до 10.05.2026 г., для однородных товаров 03 класса МКТУ;

- с международной регистрацией «**bibi**», зарегистрированной на имя Medela Holding AG, Lattichstrasse 4b CH-6340 Baar по международной регистрации № 616942, конвенционный приоритет от 26.08.1993, для однородных товаров 12 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 13.06.2022, заявителем приведены следующие аргументы:

- абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусмотрена возможность регистрации в качестве товарного знака обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, имеющим более ранний приоритет в отношении однородных товаров, при условии согласия правообладателя более раннего сходного товарного знака;

- заявителем было получено письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству № 475924 в отношении всех услуг 39 класса МКТУ;

- указанное обстоятельство устраняет причины, послужившие основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака в отношении услуг

39 класса МКТУ, и позволяет принять решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021713423 в отношении этих услуг с учетом предоставленного письма-согласия;

- заявитель отмечает фонетические различия в окончаниях заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству № 475924, а также различия в цветовом сочетании.

На основании изложенного заявителем выражена просьба изменить решение Роспатента о государственной регистрации и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021713423 с учетом письма-согласия в отношении услуг 39 класса МКТУ. В подтверждение своих доводов заявителем к материалам дела было приобщено письмо-согласие от правообладателя товарного знака по свидетельству № 475924 – [1].

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (11.03.2021) 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 г. (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.

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 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 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.

Заявленное обозначение « **bibi** » по заявке № 2021713423 представляет собой словесный товарный знак, выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Согласно возражению регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 01, 04, 12, услуг 35, 36, 37, 39, 40 классов МКТУ, указанных в перечне. Решение Роспатента в отношении всех товаров 03, части товаров 12, части услуг 35, всех услуг 42 классов МКТУ заявителем не оспаривается.

Основанием для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения для всех заявленных услуг 39 класса МКТУ послужило его несоответствие требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходного до степени смешения и имеющего более ранний приоритет

товарного знака: «  » по свидетельству № 475924, правовая охрана которого предоставлена на имя иного лица, в том числе в отношении однородных услуг 39 класса МКТУ.

Вместе с тем, как показал анализ материалов возражения, правообладателем указанного товарного знака было выражено согласие с регистрацией на территории

Российской Федерации обозначения по заявке № 2021713423 на имя заявителя в отношении всех заявленных услуг 39 класса МКТУ, что подтверждается представленным письмом-согласием [1].

Представленный документ свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству № 475924 в гражданском обороте на российском потребительском рынке услуг.

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. Сравнимые обозначения не являются тождественными, имеются фонетические отличия и графические отличия, обусловленные разным количеством входящих в них букв и звуков, использованием при написании букв разного шрифта, а также их разным графическим решением, что обуславливает разное зрительное впечатление. Коллегия также не располагает какой-либо информацией о восприятии потребителем противопоставленного знака, связанном с предшествующими знаниями об услугах, оказываемых под этим товарным знаком на территории Российской Федерации, в связи с чем, государственная регистрация товарного знака по заявке № 2021713423 в отношении заявленных услуг 39 класса МКТУ не может явиться причиной введения потребителя в заблуждение.

Таким образом, с учетом дополнительных обстоятельств (представленного письма-согласия [1]) у коллегии не имеется оснований для признания рассматриваемого обозначения не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных услуг 39 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 13.06.2022, изменить решение Роспатента от 30.05.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021713423.