

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 возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.07.2023, поданное ООО «АКС КЭПИТАЛ», г. Элиста (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022726871, при этом установлено следующее.

Государственная регистрация товарного знака «OFF DROP» по заявке №2022726871, поданной 25.04.2022, испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 11.05.2023 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех испрашиваемых товаров и услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта б статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «» по свидетельству №611960 с приоритетом от 20.01.2016, зарегистрированным на имя

Индивидуального предпринимателя Давтяна Арама Норайровича, Москва, в отношении товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 25, 35 классов МКТУ.

В возражении, поступившем 06.07.2023, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 11.05.2023, отметив, что правообладатель товарного знака по свидетельству №611960 представил письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя.

Кроме того, заявитель отметил, что наличие слова «off» в начале заявленного обозначения обеспечивает звуковое различие сравниваемых знаков: «оффдроп (аффдроп афдрап) и «дроп (драп)».

В отношении семантики слова «Drop» заявитель указал, что оно является многозначным словом, которое переводится с английского языка: 1. как существительное - «капля, слезинка, высота, падение, снижение, выброс»; 2. как глагол - «снижаться, бросать, сбрасывать, спускаться, уронить» и т.п. Словесный элемент «off» переводится с английского как «прочь, вне, указывает на отдаление, удаление от чего-либо, указывает на отклонение от нормы или привычного состояния, указывает на нежелание, отказ делать что-либо, участвовать в чём-либо, указывает на отсутствие чего-либо, указывает на выключение, нерабочее состояние прибора, механизма и т. п.».

Глагол «drop» в английском языке относится к фразовым глаголам, то есть совместно с каким-либо предлогом или наречием меняется семантика глагола в целом. В этой связи заявленное обозначение «OFF DROP» может ассоциироваться с фразовым глаголом «drop off».

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 11.05.2023 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех испрашиваемых товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

На заседании коллегии 24.08.2023 заявителем был представлен оригинал письма-согласия от правообладателя товарного знака по свидетельству №611960 (1).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи (25.04.2022) заявки №2022726871 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 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.

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.

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 абзацем пятым 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 подпунктах 1 и 2 пункта 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.

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя (письмо-согласие) составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Заявленное обозначение по заявке №2022726871 представляет собой словесное обозначение «OFF DROP», состоящее из двух словесных элементов, выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В отношении заявленных товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса препятствует принадлежащий иному лицу комбинированный



товарный знак «» по свидетельству №611960, включающий словесный элемент «DROP», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Буква «О» имеет меньший размер, чем остальные буквы словесного элемента. Справа от слова размещено изображение парашюта.

Заявитель не оспаривает установленное Роспатентом сходство обозначений и однородность товаров/услуг 05, 35 классов МКТУ, представленных в их перечнях.

В отношении противопоставленного товарного знака в возражении заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом решения от 11.05.2023.

Заявитель получил письменное согласие (1) от правообладателя товарного знака по свидетельству №611960, в котором ИП Давтян А.Н., Москва, не возражает против регистрации товарного знака по заявке №2022726871 в отношении заявленных товаров/услуг 05, 35 классов МКТУ на имя заявителя.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными. Противопоставленный товарный знак не является общеизвестными в Российской Федерации товарным знаком или коллективным товарным знаком. Оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение у коллегии не имеется.

Таким образом, противопоставление товарного знака по свидетельству №611960 преодолено путем получения письменного согласия от его правообладателя. Следовательно, товарный знак по заявке №2022726871 может быть зарегистрирован в объеме всего испрашиваемого перечня товаров и услуг 05, 35 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 06.07.2023, отменить решение Роспатента от 11.05.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022726871.