

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 23.10.2020, поданное ПАО «Газпромнефть», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019724941, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «**КУРС**» по заявке №2019724941, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.10.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ *«обеспечение программное для компьютеров; платформы программные, записанные или загружаемые; приложения для компьютерного*

программного обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров; программы компьютерные, загружаемые; публикации электронные загружаемые; устройства для обработки информации; файлы изображений загружаемые; файлы музыкальные загружаемые; элементы графические, загружаемые для мобильных телефонов».

Роспатентом 20.09.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019724941 для всех заявленных товаров 09 класса МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками «**НТ-КУРС**» по свидетельству №251309, с приоритетом от 13.12.2001, «**КУРС**» по свидетельству №123315, с приоритетом от 09.12.1991, « курс» по свидетельству №123316, с приоритетом от 09.12.1991, зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью "НТ КУРС", Москва, в отношении товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 09 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.10.2020 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель обратился с исками в Суд по интеллектуальным правам к правообладателю указанных товарных знаков (номера дел СИП-524/2020, СИП-525/2020, СИП-526/2020) о прекращении правовой охраны противопоставленных товарных знаков в связи с неиспользованием;

- между участниками судебных дел СИП-524/2020, СИП-525/2020, СИП-526/2020 заключены мировые соглашения, утвержденные судом, предусматривают предоставление согласий правообладателем на регистрацию заявленного обозначения;

- правообладатель противопоставленных товарных знаков представил письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения;

- указанные обстоятельства подтверждают факт неиспользования противопоставленных товарных знаков, а также исключают угрозу смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019724941 на имя заявителя в отношении заявленных товаров 09 класса МКТУ.

К возражению приложено:

1. Копия письма-согласия от правообладателя противопоставленных товарных знаков на регистрацию заявленного обозначения;
2. Определение об утверждении мирового соглашения и прекращении производства по делу №СИП-524/2020;
3. Определение об утверждении мирового соглашения и прекращении производства по делу №СИП-525/2020.

На заседании коллегии, состоявшемся 02.12.2020, заявитель предоставил оригинал письма-согласия [1] от правообладателя противопоставленных товарных знаков.

Изучив материалы дела, коллегия находит доводы заявителя убедительными.

С учетом даты (27.05.2019) поступления заявки №2019724941 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 июля 2015 г. N 482 (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.

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 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 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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

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 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное

обозначение «», состоящее из словесного элемента

«КУРС», выполненного жирным шрифтом буквами русского алфавита, буква «У» которого выполнена в графической манере, в виде стрелы синего цвета . Правовая охрана товарному знаку испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ.

В качестве основания несоответствия заявленного обозначения по заявке №2019724941 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой были противопоставлены товарные знаки «**НТ-КУРС**» по свидетельству №251309, «**КУРС**» по свидетельству №123315, « курс» по свидетельству №123316, с приоритетом от 09.12.1991, зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью "НТ КУРС", Москва, в отношении товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 09 класса МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 20.09.2020.

К указанным обстоятельствам относится письменное согласие правообладателя противопоставленных знаков на регистрацию и



использование обозначения «**КУРС**» в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении заявленных товаров 09 класса МКТУ *«обеспечение программное для компьютеров; платформы программные, записанные или загружаемые; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров; программы компьютерные, загружаемые; публикации электронные загружаемые; устройства для обработки информации; файлы изображений загружаемые; файлы музыкальные загружаемые; элементы графические, загружаемые для мобильных телефонов».*

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что 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, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленных товарных знаков следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

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

Обозначение  по заявке №2019724941 и противопоставленные товарные знаки со словесным элементом «КУРС» не тождественны, при этом противопоставленные знаки не являются коллективными знаками, а также отсутствуют сведения об их широкой известности российскому потребителю, в связи с чем введение потребителя в заблуждение является маловероятным.

Кроме того, коллегией было учтено следующее.

Письмо-согласие было выдано правообладателем на имя заявителя в результате длительных переговоров о мирном сосуществовании брендов, в том числе в рамках разбирательств в Суде по интеллектуальным правам по делам №№ СИП-524/2020, СИП-525/2020, СИП526/2020, которые стороны завершили мировым соглашением. Суд по интеллектуальным правам

утвердил мировое соглашение между сторонами и прекратил производства по вышеуказанным делам.

Таким образом, принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знакам, при наличии согласия его правообладателя, у коллегии имеются основания для отмены решения

Роспатента от 20.09.2020 и регистрации обозначения «» в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ *«обеспечение программное для компьютеров; платформы программные, записанные или загружаемые; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров; программы компьютерные, загружаемые; публикации электронные загружаемые; устройства для обработки информации; файлы изображений загружаемые; файлы музыкальные загружаемые; элементы графические, загружаемые для мобильных телефонов».*

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

удовлетворить возражение, поступившее 23.10.2020, изменить решение Роспатента от 20.09.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019724941.