


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 27.10.2022 возражение компании Би-Эм-Экс-Ди-Эм ТЕКНОЛОДЖИ ПТЕ. ЛТД., Сингапур (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021714028, при этом установила следующее.

Комбинированное обозначение  по заявке № 2021714028 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 15.03.2021 было заявлено на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 29.06.2022 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 услуг со знаком «ascent» по международной регистрации № 898849 [1], зарегистрированным Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 08.09.2006 на имя компании Ascent AG, Alte Kreisstrasse 42 76149 Karlsruhe, Germany в отношении однородных услуг 36 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, имеют отличия по фонетическому, графическому и семантическому признакам сходства обозначений, в связи с чем регистрация заявленного обозначения не может привести к смешению услуг, маркированных заявленным обозначением с услугами, для маркировки которых предназначен противопоставленный знак, 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 услуг, 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 № 2021714028 в отношении всех заявленных услуг 36 класса МКТУ.

На заседании коллегии заявителем был представлен оригинал письма-согласия [2] на регистрацию заявленного обозначения.

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

С учетом даты (15.03.2021) 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 (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 №2021714028 представляет собой комбинированное обозначение .

Согласно возражению государственная регистрация товарного знака испрашивается для услуг 36 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 словесного знака «**ascent**» [1], правовая охрана которому предоставлена на имя иного лица в отношении однородных услуг 36 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 №2021714028 на имя заявителя в отношении всех услуг 36 класса МКТУ, для которых испрашивается регистрация товарного знака, что подтверждается оригиналом письма-согласия [2], 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 разным составом и количеством звуков, входящих в обозначения, а также наличием в заявленном обозначении изобразительного элемента в виде комбинации геометрических фигур и использования яркой цветовой гаммы.

Таким образом, коллегией установлено, что с учетом дополнительных обстоятельств (письма-согласия) заявленное обозначение может быть зарегистрировано для всех услуг 36 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 27.10.2022, отменить решение Роспатента от 29.06.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021714028.