

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 23.11.2020, поданное Индивидуальным предпринимателем Супруновым Олегом Олеговичем, г. Краснодар (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019728074 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2019728074, поданной 13.06.2019, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 06, 20, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Adelia

Согласно материалам заявки заявлено словесное обозначение .

Решение Роспатента от 21.07.2020 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019728074 в отношении части товаров 06, 20 классов МКТУ было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее. Заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении другой части товаров 06, 20 классов МКТУ, всех услуг 35 класса МКТУ, поскольку сходно до степени смешения с товарными знаками:



- [2], зарегистрированным ранее на имя Савченко Татьяну Николаевну, 344037, г. Ростов-на-Дону, ул. 22-я линия, д. 71 (свидетельство № 446190, приоритет от 26.07.2010, срок действия исключительного права продлен до: 26.07.2030) в отношении однородных товаров 06, 20 классов МКТУ;



- [3], зарегистрированным ранее на имя ООО Учебно-методический центр "Адели", 127247, Москва, Дмитровское ш., 100 (свидетельство № 444792, приоритет 28.06.10) в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- экспертиза руководствовалась фонетическим сходством, а именно наличием близких звуков и звукосочетаний, их местом в составе обозначений. Сравнимые обозначения имеют тождественные звуки «ADELI» - «ADELI», «Adeli».

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 23.11.2020 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 21.07.2020. Доводы возражения сводятся к следующему:

- правообладатель товарного знака [2] предоставил письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 06, 20, услуг 35 классов МКТУ;

- срок действия исключительного права на товарный знак [3] истек и не был продлен надлежащим образом, в том числе с учетом предусмотренного льготного шестимесячного срока (истек 28.12.2020 г.) для подачи соответствующего заявления.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам дела было приобщено письмо - согласие от правообладателя товарного знака [2] – [3].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 23.11.2020, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (13.06.2019) заявки № 2018728074 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] 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 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 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.

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 только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Согласие не может быть отозвано правообладателем. Абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, пункт 46 Правил.

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

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1)

– (3) настоящего пункта, 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 и т.д.


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 на регистрацию в качестве товарного знака обозначение

Adelia

[1] является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении товаров 06, 20, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В заключении по результатам экспертизы заявленному обозначению [1] противопоставлены следующие товарные знаки:

-  [2] по свидетельству № 446190, приоритет 26.07.10, срок действия исключительного права продлен до 26.07.2030 г. Правообладатель: Савченко Т.Н., г. Ростов-на-Дону. Правовая охрана товарного знака [2] действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 06, 20 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в цветовом сочетании: «желтый, черный, белый»;

-  [3] по свидетельству № 444792, приоритет 28.06.10. Правообладатель: ООО Учебно-методический центр "Адели", Москва. Правовая охрана была предоставлена товарному знаку [3] на территории Российской Федерации, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок

действия товарного знака [3] истек и не был продлен надлежащим образом, в связи с чем, он не может быть противопоставлен заявленному обозначению [1].

При анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится то, что правообладатель противопоставленного товарного знака [2] в письме дал свое безотзывное согласие [3] на регистрацию и использование заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 06, 20, услуг 35 классов МКТУ.

Правовая норма пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность предоставления правовой охраны товарному знаку на территории Российской Федерации с согласия правообладателя товарного знака с ранним приоритетом. С учетом того, что сравниваемые обозначения [1] и [2] являются не тождественными (различия в шрифтовом исполнении словесных элементов «Adelia» / «Adelli», цветовое решение, присутствие изобразительного элемента в знаке [2]), а сходными, коллегия принимает во внимание представленное согласие [3].

Какими-либо документами о введении потребителей в заблуждение коллегия не располагает. В письме-согласии [3] также отмечено, что предоставление правовой охраны товарному знаку по рассматриваемой заявке на территории Российской Федерации не повлечет за собой нарушения прав правообладателя товарного знака [2] по свидетельству № 446190.

Следовательно, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 06, 20, услуг 35 классов МКТУ отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 23.11.2020, изменить решение Роспатента от 21.07.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019728074.