

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
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 06.09.2023, поданное Индивидуальным предпринимателем Сычевой Ириной Юрьевной, г. Новосибирск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №839670, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2019767866 с приоритетом от 27.12.2019 зарегистрирован 29.11.2021 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №839670 в отношении товаров 22 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Воронина Дмитрия Сергеевича, г. Новосибирск (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «terma.camp», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 06.09.2023 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №839670 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 1 и пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, осуществляет деятельность по производству товаров 22 класса МКТУ «палатки, тенты, тенты из синтетических материалов, тенты из текстильных материалов, навесы, чехлы камуфляжные, шатры»;

- ИП Сычева Ирина Юрьевна является сооснователем, соучредителем и управляющим партнёром бизнеса по производству палаток, в том числе зимних, мобильных конструкций, мобильных бани, складной мебели и прочих аксессуаров для активного отдыха;

- продукция успешно продается в большинстве стран мира и на всех континентах земного шара;

- ИП Сычёва И.Ю. является учредителем и генеральным директором ООО «ПКФ Мобиба», учредителем ООО Мобиба, ООО Сапфира, ООО Роснар и других организаций, которые производят, продают товары 22 класса МКТУ палатки, тенты, тенты из синтетических материалов, тенты из текстильных материалов, навесы, чехлы камуфляжные, шатры;

- дата подачи заявки на оспариваемый товарный знак «terma.camp» 27.12.2019;

- при этом, 05.05.2019 было вынесено постановление о наложении ареста на товарный знак по свидетельству №646040 «terma», правообладатель Общество с ограниченной ответственностью «Терма»;

- 05.06.2019 в адрес Федеральной службы по интеллектуальной собственности 5 июня 2019 года поступило Постановление судебного пристава от 06.05.2019 в рамках исполнительного производства №739/19/54005 ИП о наложении ареста на имущество ООО «Терма». В приложении к указанному постановлению содержится акт о наложении ареста (описи) от 06.05.2019, которым наложен арест на товарные знаки, в том числе по свидетельству №646040;

- при этом 10.02.2021 правообладатель товарного знака по свидетельству №839670 Воронин Дмитрий Сергеевич получил безотзывное письмо-согласие от директора ООО Терма на товарный знак «Terma» по свидетельству №646040, противопоставленного его обозначению по заявке №2019767866, после чего обозначение по этой заявке прошло процедуру государственной регистрации на основании выданного согласия противопоставленного товарного знака;

- 15.10.2021 ИП Сычёва И.Ю. на публичных торгах по продаже арестованного имущества признана победителем и покупателем комбинированного товарного знака «Terma» по свидетельству №646040;

- 25.10.2021 постановлением судебного пристава отменены обеспечительные меры в отношении товарного знака по свидетельству №646040;

- по мнению лица, подавшего возражение, выдача ООО «Терма» письма-согласия на регистрацию товарного знака по заявке №2019767866 является ничтожной односторонней сделкой, которая не влечет юридических последствий, поскольку на дату выдачи письма-согласия был наложен арест на имущество ООО «Терма», в том числе на товарный знак «Terma» по свидетельству №646040, и об этом был извещён Роспатент 05.06.2019, в связи с чем, у общества «Терма» не было полномочий на выдачу письма-согласия;

- кроме этого, Федеральная служба по интеллектуальной собственности не должна была принимать данное письмо-согласие и принимать на его основе решение о регистрации знака по свидетельству №839670;

- комбинированный товарный знак «Terma» по свидетельству №646040, принадлежащий ИП Сычёвой И.Ю. и оспариваемый товарный знак «terma.camp» по свидетельству №839670 являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 22 класса МКТУ, что может привести к нарушению его исключительных прав;

- помимо этого, оспариваемый товарный знак «terma.camp» в отношении товаров 22 класса МКТУ противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как не обладает различительной способностью, состоит из не охраняемых элементов, характеризующих товары, в том числе, указывающих на их вид, качество, свойство, назначение;

- элемент «.camp» не обладает различительной способностью, характеризует заявленные товары, а именно указывает на назначение товаров;

- словесный элемент «camp» оспариваемого обозначения будет однозначно ассоциироваться у потребителей ввиду своего лексического значения с кемпингом, палаточным лагерем. Иных ассоциаций для российских потребителей данный элемент не вызывает, его смысл очевиден. Слово camp является описательным, так как ориентирует потребителей относительно назначения товаров – все они распространяются в целях популяризации кемпингов и товаров для кемпинга;

- элемент с точкой «.САМР» – это домен первого (верхнего) уровня, это домен тематический. Доменное имя первого уровня нельзя придумать, потому что доменные зоны определяет международная организация ICANN;

- домен «.САМР» указывает на назначение - предназначен для кемпингов и всего, что с ними связано;

- стоит отметить, что домен «.camp», несмотря на свою относительно узкую специализацию, отличаются внушительной гибкостью. Так, он может

пригодиться любому бизнесу, который связан с кемпинг-индустрией. В домене. camp можно запускать сайты, как всевозможных летних лагерей и баз отдыха, так и производителей палаточного оборудования и аксессуаров. Подойдет домен и магазинам, которые торгуют палатками и подобными товарами для кемпинга.

На основании изложенного лица, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №839670 недействительной в отношении товаров 22 класса МКТУ.

К возражению были приложены следующие материалы:

1. Копия постановления о передаче арестованного имущества на торги на 1 л в 1 экз.;
2. Копия уведомления о готовности к реализации арестованного имущества на 1 л в 1 экз.;
3. Копия акта о наложении ареста (описи имущества) на 2 л в 1 экз.;
4. Копия протокола №2 о результатах публичных торгов по продаже арестованного имущества на 3-х л. в 1 экз.;
5. Копия договора купли-продажи с актом приёма-передачи на 2-х л. в 1 экз.;
6. Копия письма-согласия ООО Терма от 10.02.2021 на 1 л.;
7. Копия уведомления от 09.07.2020 о результатах проверки заявки «terma.camp» на 2 л. в 1 экз.;
8. Копия решения Арбитражного суда Новосибирской области А45-32452/2020;
9. Копия уведомления от 25.11.2016 о результатах проверки заявки «Terma Терма» на 2 л. в 1 экз.;
10. Копии платёжных поручений на 2 л в 1 экз.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, не привел правового обоснования, в силу каких норм письмо-согласие должно быть признано «ничтожной сделкой». В связи с этим невозможно установить порядок признания недействительной или применения последствия недействительности;

- лицо, подавшее возражение, не оспорило письмо-согласие в судебном порядке. Признание письма-согласия недействительным не входит в компетенцию Палаты по патентным спорам;

- позиция правообладателя по этому вопросу также подтверждается заключением Палаты по патентным спорам от 27.05.2021;

- указанное заключение было оставлено в силе судебными актами по делу № СИП-1063/2021;

- оспариваемый товарный знак не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №646040;

- оспариваемый товарный знак образует цельное сочетание «terma.camp», которое само по себе обладает различительной способностью, носит фантазийный характер;

- вопрос о различительной способности элемента «camp» уже исследовался в ходе обжалования решения Роспатента по заявке №2019767866, где содержатся выводы: о том, что элемент «camp» переводится как привал, лагерь, база отдыха и т.д. [а не как палатка, как это хочет представить Податель Возражения, - прим.]. Это не является прямым указанием на товары 22 класса МКТУ, которые предназначены для защиты от неблагоприятных погодных условий и складирования материала;

- возможные ассоциации, вызываемые элементом «camp» с учетом его смысловых значений, свидетельствуют о фантазийном характере этого элемента;

- из практики рассмотрения иных заявок следует, что элемент «camp» не исключается из правовой охраны при регистрации обозначения в отношении товаров 22-го класса МКТУ.;

- в возражении отсутствуют доказательства, подтверждающие, что элемент «-самп» воспринимается как доменное имя. Существует более 1500 доменов верхнего уровня. В отличие от популярных доменов (.com, .ru) потребитель не воспринимает элемент «-самп» именно в качестве домена;

- лицо, подавшее возражение, не представило доказательств, что слово «terma» действительно используется производителями или продавцами товаров для характеристики палаток и других товаров, указанных в 22 классе МКТУ;

- элемент «terma», имеет отличия от составной части слова «термо-» в сложных словах. Таким отличия заключаются как в разных алфавитах (кириллическом и латинском), так и в разных окончаниях («-а» и «-о-»);

- даже использование наиболее близких к словарными источникам элементов «termo-» и «термо-» не приводит к исключению таких элементов из объема правовой охраны или признанию таких обозначений неохраноспособными;

- словесный элемент «terma» может иметь различные интерпретации;

- потребитель не сможет уяснить смысл элемента без дополнительных рассуждений и домысливания. Такой словесный элемент также не будет восприниматься как прямо описывающий вид или характеристики товаров. Следовательно, словесный элемент «terma» является фантазийным в отношении заявленных товаров.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, поступившего 06.09.2023, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №839670.

С отзывом были представлены следующие документы:

11. Сведения о слове «кэмп» из Википедии;
12. Данные результатов переписки населения России по вопросам владения языками – Википедия;
13. Данные с сайта Росстата по владению языками населением России в табличной форме за 2010 год;

14. Данные с сайта Росстата по владению языками населением России в табличной форме за 2020 год;

15. Страница загрузки данных по владению языками с сайта Росстата;

16. Материалы СМИ о популярности кемпинга;

17. Список доменов верхнего уровня — Википедия;

18. Сведения сайта 2ip.ru о количестве доменных имен;

19. Статистика количества различных доменов верхнего уровня;

20. Значение слова «Терма» - Википедия;

21. Заключение Палаты по патентным спорам по заявке №2019767866.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (27.12.2019) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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. № 482 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, общепринятые наименования.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Согласно пункту 35 Правил вышеуказанные элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно подпункту 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявлением обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявлении обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявлением обозначением, и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, в частности, предусмотренным подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса может быть подано заинтересованным лицом.

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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство

обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

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. 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).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №839670 представляет собой словесное обозначение «terma.camp», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана представлена в отношении товаров 22 класса МКТУ.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

При подаче возражения лицом, его подавшим, были представлены сведения о том, что данное лицо осуществляет деятельность по производству товаров 22 класса МКТУ «палатки, тенты, тенты из синтетических материалов, тенты из текстильных материалов, навесы, чехлы камуфляжные,

шатры», а кроме того является правообладателем товарного знака  по свидетельству №646040 в отношении товаров 22 класса МКТУ, который является сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком.

В связи с этим Индивидуальный предприниматель Сычева Ирина Юрьевна признана заинтересованным лицом в подаче возражения по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 22 класса МКТУ.

Таким образом, относительно доводов лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №839670 произведена с нарушением положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Анализ словесных элементов «terma.camp» оспариваемого товарного знака в словарно-справочных источников показал следующее.

Словесный элемент «terma» оспариваемого товарного знака отсутствует в специальных общедоступных словарно-справочных источниках.

Относительно довода лица, подавшего возражение, относительно того, что словесный элемент «terma» означает «тепло; термо», кроме того является первой составной частью сложных слов, означающих «относящийся к теплоте, температуре», коллегия отмечает следующее.

Указанный довод является несостоятельным, поскольку, даже, если предположить, что словесный элемент «terma» является транслитерацией буквами латинского языка слова «терма», которое означает - Термá (тиб. བྲୟା, Вайли gter ma) — тайные сокровища, содержащие важные тантрийские тексты и разные предметы, относящиеся к ритуальной практике Ваджраяны, скрытые Падмасамбхавой, его супругой и другими видными буддийскими учителями в VIII—IX веках нашей эры в Тибете, и предназначенные для грядущих поколений, см. <https://kartaslov.ru>, то все-равно данный элемент будет носить фантазийный характер в отношении товаров 22 класса МКТУ «бечевки; бечевки бумажные; брезент; вата для набивки или обивки; веревки для кнутов; веревки для упаковки; веревки; волокно текстильное; гамаки; джут; дратва; канаты неметаллические; капок; коконы; лен-сырец [мятый]; лестницы веревочные; мешки [конверты, пакеты] для упаковки текстильные;

мешки для транспортировки и складирования смешанных товаров; навесы; нити для сетей; нити обвязочные для сельскохозяйственных целей неметаллические; нити обвязочные неметаллические; обвязки упаковочные неметаллические; оплетки соломенные для бутылок; палатки; тенты; паруса [такелаж]; подхваты сетные с закрывающимся устьем; ремни пеньковые; руно; садки для рыбных ферм; сети [ловушки] для животных; сети маскировочные; сети рыболовные; сети; тенты из синтетических материалов; тенты из текстильных материалов; ткани сетчатые; тросы для буксировки автомобилей; тросы неметаллические; чехлы для транспортных средств безразмерные; чехлы камуфляжные; шатры»

Таким образом, словесный элемент «terma» носит фантазийный характер и сам по себе не относится к общепринятым терминам, поскольку его значение отсутствует в терминологических словарях, связанных с областью производства товаров 22 класса МКТУ, следовательно, не является лексической единицей, характерной для области деятельности правообладателя по производству указанных товаров.

Относительно словесного элемента «camp» оспариваемого товарного знака, коллегия отмечает следующее.

Словесный элемент «camp» в переводе с английского языка действительно имеет ряд значений, в том числе таких как «лагерь, база отдыха, стоянка, стан, привал, дача, загородный дом, располагаться лагерем и др., см. Яндекс. Словари, например, на сайте <https://translate.academic.ru>.

Вместе с тем, следует отметить, что указанные значения не являются какими-либо характеристиками, указанных выше товаров 22 класса МКТУ, в том числе они не являются прямым указанием на их назначение. В частности, заявленные товары 22 класса МКТУ предназначены для защиты от неблагоприятных погодных условий и временного размещения и проживания людей, производства работ, хозяйственных нужд, а также складирования различных материалов, имущества и аппаратуры в полевых условиях (палатки, шатры, навесы), для охоты и рыбалки (сети [ловушки] для

животных; сети; сети рыболовные), для упаковки, складирования и транспортировки товаров (веревки для упаковки; мешки [конверты, пакеты] для упаковки текстильные; мешки для транспортировки и складирования смешанных товаров; обвязки упаковочные неметаллические; оплетки соломенные для бутылок), для буксировки автомобилей (тросы неметаллические) и т.д.

Возможные ассоциации, вызываемые словесным элементом «camp» с учетом его смысловых значений, свидетельствуют о фантазийном характере этого элемента и его соответствии требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, нельзя прийти к выводу о том, что словесные элементы «terma.camp» указывают на вид и назначение товаров.

Таким образом, в возражении не приведено достаточных оснований того, что обозначение «terma.camp» не обладает различительной способностью, состоит из неохраноспособных элементов, характеризующих товары, указывая на их вид, качество, свойства и назначение.

Кроме того, анализ материалов, приложенных к возражению, показал, что представленные лицом, подавшим возражение, документы [1-10], не содержат сведений о том, что словесные элементы «terma.camp» указывает на вид, качество, свойство и назначение товаров.

Реального подтверждения того, что до даты приоритета оспариваемой регистрации товары, маркованные обозначением «terma.camp», производились и выпускались различными производителями, в том числе лицом, подавшим возражение, из вышеуказанных документов не усматривается.

Представленные документы [1-10] носят информационный характер (не являются подтверждением реального присутствия товара на рынке), при этом, данные документы относятся к правомерности предоставления правовой охраны оспариваемой регистрации.

Указанное выше позволяет сделать вывод о том, что лицом, подавшим возражение, не доказано, что обозначение «terma.camp» указывает на вид и назначение товаров.

Таким образом, нет оснований считать, что оспариваемое обозначение не обладает различительной способностью и не способно индивидуализировать товары 22 класса МКТУ.

В связи с изложенным, основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №839670 требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, являются недоказанными.

Помимо указанного, лицо, подавшее возражение, ссылается на несоответствие оспариваемого товарного знака пункту 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку он сходен до степени смешения с товарным знаком



«terma» по свидетельству №646040, имеющим более ранний приоритет и зарегистрированным в отношении товаров 22 класса МКТУ «бечевки; бечевки бумажные; брезент; вата для набивки или обивки; веревки для кнутов; веревки для упаковки; веревки; волокно текстильное; гамаки; джут; дратва; канаты неметаллические; капок; коконы; лен-сырец [мятый]; лестницы веревочные; мешки [конверты, пакеты] для упаковки текстильные; мешки для транспортировки и складирования смешанных товаров; нити для сетей; нити обвязочные для сельскохозяйственных целей неметаллические; нити обвязочные неметаллические; обвязки упаковочные неметаллические; оплетки соломенные для бутылок; палатки; тенты; паруса [такелаж]; паруса для парусных лыж; парусина для парусных судов; пенька; перегородки из просмоленной парусины вентиляционные [для шахт]; подхваты сетные с закрывающимся устьем; неводы кошельковые; прокладки из волокнистых материалов для судов; ремни для погрузочно-разгрузочных работ неметаллические; ремни пеньковые; руно; садки для рыбных ферм; сети [ловушки] для животных; сети маскировочные; сети рыболовные; сети;

тенты из синтетических материалов; тенты из текстильных материалов; ткани сетчатые; тросы для буксировки автомобилей; тросы неметаллические; чехлы для транспортных средств безразмерные; чехлы камуфляжные», которые однородны товарам 22 класса МКТУ оспариваемой регистрации, при этом лицо, подавшее возражение, выражает сомнение в правомерности предоставления безотзывного письма-согласия, с учетом которого была произведена регистрация оспариваемого товарного знака.

Относительно указанного довода, коллегия отмечает, что в период проведения экспертизы по заявке №2019767866 препятствием для регистрации товарного знака в полном объеме, в том числе, явился сходный товарный знак по свидетельству №646040, зарегистрированный в отношении товаров 22 класса МКТУ, однородных товарам 22 класса МКТУ, в отношении которых испрашивалась регистрация товарного знака по заявке №2019767866.

По заявке №2019767866 было принято решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака 18.04.2021.

При этом, в данном решении было указано, что «Товарный знак №646040 снят с противопоставления в связи с предоставленным письмом-согласия от правообладателя вышеуказанного товарного знака».

Впоследствии, решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019767866 было оспорено путем подачи возражения, поступившего в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.06.2021, поданного Ворониным Дмитрием Сергеевичем.

Указанное возражение было удовлетворено, в связи с чем, был зарегистрирован товарный знак по заявке №2019767866 в отношении товаров 22 класса МКТУ и присвоено свидетельство №839670.

Таким образом, на стадии экспертизы, правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №646040 предоставил безотзывное и бессрочное согласие относительно регистрации

заявленного обозначения по заявке №2019767866 в качестве товарного знака для товаров 22 класса МКТУ.

Оригинал письма - согласия от 10.02.2021 приложен к материалам заявки и в настоящее время находится в деле заявки.

С учетом представленного письма-согласия было принято решение о регистрации товарного знака по заявке №2019767866, в результате чего был зарегистрирован оспариваемый товарный знак по свидетельству №839670.

Таким образом, регистрация оспариваемого товарного знака была произведена в соответствии с требованиями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Что касается доводов лица, подавшего возражения, относительно того, что выдача Воронину Дмитрию Сергеевичу вышеуказанного письма-согласия является результатом ничтожной сделки, последствием которой является признание ее недействительности, то они не могут быть рассмотрены коллегией в рамках настоящего возражения, поскольку не относятся к компетенции Роспатента.

В Роспатент 01.02.2024 поступило обращение на имя Директора ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» Олега Петровича Неретина, доводы которого по сути повторяют доводы, приведенные в возражении, проанализированные выше, в связи с чем, не требуют дополнительного анализа.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 06.09.2023 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №839670.