

**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 19.11.2021, поданное компанией «Хилтон Уорлдуайд Менедж Лимитед», Великобритания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019733603 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2019733603, поданной 11.07.2019, испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне.

CONRAD

Согласно материалам заявки заявлено словесное обозначение .

Роспатентом 19.01.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019733603 в отношении всех услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении всех услуг 36 класса МКТУ, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с



товарными знаками: «**CONRAD** Business Supplies» по международной регистрации № 1204143 с конвенционным приоритетом от 24.04.2013, «**Conrad**» по международной регистрации № 1172857 с конвенционным приоритетом от 21.05.2012, правовая охрана которым предоставлена ранее на имя «Conrad Electronic SE» Klaus-Conrad-Straße 1 92240 Hirschau, в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ. Экспертизой также отмечено фонетическое тождество словесных элементов «CONRAD» / «Conrad», а также однородность сравниваемых услуг 36 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 19.11.2021 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 19.01.2021. Доводы возражения и последующих дополнений к нему сводятся к следующему:

- по договоренности заявителя с правообладателем противопоставленных знаков по международным регистрациям № 1204143, № 1172857 13.10.2021 в ВОИС была подана форма ММ6 «заявление о записи ограничения перечня товаров и услуг», а именно, об исключении всех услуг 36 класса МКТУ из перечня соответствующих международных регистраций в отношении территории Российской Федерации;
- после завершения процедуры ограничения перечня услуг в отношении противопоставленных международных регистраций №№ 1204143, 1172857, соответствующие товарные знаки не будут представлять препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В подтверждение своих доводов к возражению были приложены:

- форма ММ6 с переводом на русский язык – [1];
- сведения из базы данных ВОИС с переводом на русский язык, в том числе на дату коллегии – [2];
- копия диплома переводчика – [3].

На основании изложенного в возражении, поступившем 19.11.2021, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 36 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих участников рассмотрения возражения, поступившего 19.11.2021, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (11.07.2019) заявки № 2019733603 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 г. (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 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 пункту 42 Правил 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 пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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).

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение

CONRAD

является словесным, выполнено стандартным шрифтом, заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 36 класса МКТУ *«посредничество при операциях с недвижимостью; управление недвижимостью»*.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В качестве противопоставлений в заключении по результатам экспертизы приведен товарный знак: «» по международной регистрации № 1204143 с конвенционным приоритетом от 24.04.2013, «Conrad» по международной регистрации № 1172857 с конвенционным приоритетом от 21.05.2012, правовая охрана которым предоставлена была ранее на имя «Conrad Electronic SE» Klaus-Conrad-Straße 1 92240 Hirschau.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения. К данным обстоятельствам относится следующее.

Согласно сведениям из базы данных ВОИС [2] в противопоставленные международные регистрации № 1204143, № 1172857 внесены соответствующие изменения в части отказа правообладателя на территории Российской Федерации от всех услуг 36 класса МКТУ, при этом остальные классы оставлены без изменений. Дата внесения записей: 13.10.2021, номер и дата публикации 2021/49 Газ, 23.12.2021.

В связи с изложенным, противопоставленные знаки по международным регистрациям № 1204143, № 1172857 не могут служить препятствиями для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 36 класса МКТУ.

Следовательно, основания для применения к заявленному обозначению требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 36 класса МКТУ отсутствуют.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 19.11.2021, отменить решение Роспатента от 19.01.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019733603.**