


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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 поступившее 28.03.2022 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "СЭЛФМЕЙДПЕРСОН.РУ", Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020762639, при этом установила следующее.



Обозначение «  » по заявке №2020762639 с приоритетом от 06.11.2020 подано на регистрацию в качестве товарного знака на имя Индивидуального предпринимателя Байковой О.Н., Москва, в отношении товаров и услуг 09, 38, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки. В связи с внесением

изменений в материалы заявки №2020762639 заявителем стало ООО "СЭЛФМЕЙДПЕРСОН.РУ".

Роспатентом 28.11.2021 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020762639 в отношении товаров 09 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 38, 41 классов МКТУ на основании пунктов 6 и 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «.ru» – общепринятое сокращение от Russia, международный код Российской Федерации, используемый также как национальный домен верхнего уровня в сети Интернет для России (см. <http://sokr.ru/card/42351s8c230e8f/>) является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее

Selfmadegirl

зарегистрированным товарным знаком «» св-во № 786166 приоритет от 17.08.2020, на имя Курьяновой Анны Владимировны, 105120, Москва, ул. Сергея Радонежского, 8, кв. 64, в отношении однородных услуг 38, 41 классов МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- сопоставляемые обозначения не являются сходными по визуальному, фонетическому и семантическому факторам сходства обозначений;

- правообладатель противопоставленного знака предоставил свое согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2020762639 в отношении скорректированного перечня услуг 38 класса МКТУ «доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; обеспечение доступа к базам данных; обеспечение доступа на дискуссионные форумы в

интернете; обеспечение телекоммуникационными каналами, предоставляющими услуги телемагазинов; передача видео по запросу; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача цифровых файлов; предоставление онлайн форумов; предоставление услуг видеоконференцсвязи; телеконференции», услуг 41 класса МКТУ «обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов неvirtуальных; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; передача ноу-хау [обучение]; переподготовка профессиональная; предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых; предоставление информации по вопросам воспитания и образования; предоставление услуг кинозалов; предоставление электронных публикаций онлайн, незагружаемых; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных»;

- таким образом, препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении указанного выше перечня услуг 38, 41 классов МКТУ преодолены;

- заявитель не испрашивает правовую охрану заявленному обозначению в отношении остальных заявленных услуг 38, 41 классов МКТУ, не указанных в письме-согласии.

На заседании коллегии, состоявшемся 11.05.2022, заявителем выражено согласие с исключением из правовой охраны элемента «.ru» заявленного обозначения.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2020762639 в отношении

услуг 38, 41 классов МКТУ, указанных в письме-согласии с исключением из правовой охраны элемента «.ru».

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №786166 [1].

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (06.11.2020) заявки №2020762639 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

В соответствии с требованиями подпункта 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 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.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2020762639 заявлено



selfmadeperson.ru

комбинированное обозначение «
», содержащее изобразительный элемент в виде комбинации из двух фигур оригинальной формы, под которым расположен элемент "selfmadeperson.ru", выполненный буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом.

Анализ заявленного обозначения показал, что в его состав входит элемент «.ru», который является неохраноспособным элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, о чем заявитель выразил свое согласие.

В качестве основания несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой был противопоставлен словесный

Selfmadegirl

товарный знак « » по свидетельству № 786166.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 28.11.2021.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма [1] от правообладателя противопоставленного знака по свидетельству №786166, в котором он выражает свое согласие относительно использования и регистрации заявленного обозначения по заявке №2020762639 в отношении скорректированного перечня заявленных услуг 38, 41 классов МКТУ, который совпадает с перечнем в просительной части возражения.

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 этой связи необходимо отметить следующее.

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

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



Так, заявленное обозначение «
» и противопоставленный знак

Selfmadegirl

«
» по свидетельству №786166 не тождественны, имеют отдельные визуальные различия, при этом противопоставленный товарный знак не является коллективным товарным знаком.

Таким образом, наличие письма-согласия [1] от правообладателя противопоставленного товарного знака, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2020762639 в качестве товарного знака в отношении указанных в письме-согласии услуг 38, 41 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.03.2022, изменить решение Роспатента от 28.11.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020762639.