

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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 подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 13.07.2020, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «МКР», Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019741119, при этом установлено следующее.

ДОБРОДЕЛ

Комбинированное обозначение « **ДОБРОДЕЛ** » по заявке № 2019741119, поданной 20.08.2019, было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 10.06.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019741119 в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении упомянутых товаров на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком "ДоброДед" по свидетельству № 729224 с приоритетом от 01.03.2019, зарегистрированным на имя Общество с ограниченной ответственностью "КОРЕЛА", 195269, Санкт-Петербург, Светлановский пр-кт, 107, кв. 200, в отношении товаров 32 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 32, 33 классов МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.07.2020 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 10.06.2020.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель просит рассмотреть письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения по заявке № 2019741119, предоставленное правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству № 729224 в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ;

- заявитель считает, что сопоставляемые обозначения являются фонетически сходными, но имеют отличия по семантическому фактору сходства, что приводит к выводу об отсутствии сходства в целом между сравниваемыми обозначениями.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 10.06.2020 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке № 2019741119.

К возражению приложены следующие материалы:

- письмо-согласие (1);
- выписка из ЕГРЮЛ ООО «МКР» (2);
- лист записи ЕГРЮЛ ООО «МКР» (3);
- изменение к Уставу ООО «МКР» (4);
- протокол ОСУ ООО «МКР» (5);
- заявление об изменении в заявке на товарный знак заявителя (6).

Изучив материалы дела и выслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (20.08.2019) поступления заявки № 2019741119 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 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.

ДОБРОДЕЛ

Заявленное обозначение « **ДОБРОДЕЛ** » по заявке № 2019741119 является комбинированным, состоит из словесного элемента «ДОБРОДЕЛ», выполненного буквами русского алфавита. В слове «ДОБРОДЕЛ» первая буква «Д» выполнена более жирным шрифтом по отношению к другим буквам и размещена чуть ниже остальных букв, справа и слева имеет два треугольных выступа. Остальные буквы в слове «ДОБРОДЕЛ» выполнены стандартным шрифтом. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

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



товарный знак «**Добродед**» по свидетельству №729224.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 10.06.2020.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма (1) от правообладателя противопоставленного знака по свидетельству №729224, в котором он выражает свое согласие относительно использования и регистрации заявленного обозначения по заявке №2019741119 в отношении заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ.

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 по свидетельству №729224 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 №2019741119 в качестве товарного знака в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 13.07.2020, отменить решение Роспатента от 10.06.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019741119.