

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 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), рассмотрела возражение, поступившее 06.04.2020, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Производственно коммерческая фирма «Торус», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018740839, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение « _____ » по заявке № 2018740839 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 21.09.2018 на имя заявителя в отношении товаров 07 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 04.12.2019 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных товаров 07 и части

заявленных услуг 35 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 остальных товаров 07 и части услуг 35 классов МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к



тому, что заявленное обозначение «
» сходно до степени смешения:

ТОРУС

- с товарным знаком «
» по свидетельству №663331, с приоритетом от 30.12.2016, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "ТОР", Москва, в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ;



- с товарными знаками «
», «
» (словесные элементы «DEVELOPMENT», «ДЕВЕЛОПМЕНТ» исключены из правовой охраны) по свидетельствам №№553586, 553585, с приоритетом от 25.03.2014, зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью Инфраструктурная Корпорация "Аеон", Москва, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В поступившем возражении и корреспонденции от 25.12.2020 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к тому, что правообладатель противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№553586, 553585, предоставил свое письменное согласие на регистрацию

заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2018740839 в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, в корреспонденции от 30.10.2020, заявителем представлен оригинал письма-согласия [1] от правообладателя противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№553586, 553585.

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

С учетом даты (21.09.2018) поступления заявки №2018740839 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 том числе в соответствии с международным договором 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.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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).



Заявленное обозначение «
» по заявке №2018740839 с датой подачи заявки от 21.09.2018 является комбинированным, состоит из изобразительного элемента в виде комбинации геометрических фигур и словесных элементов «ТОРУС TORUS», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечни заявки.

С учетом того, что заявитель испрашивает правовую охрану только в отношении части услуг 35 класса МКТУ, противопоставленный товарный знак

ТОРУС
«
» по свидетельству №663331, зарегистрированный в отношении неоднородных товаров 07 класса МКТУ, не является препятствием к регистрации.

Так, противопоставленные комбинированные товарные знаки



«
» и «
» по свидетельствам №№ 553586, 553585 состоят из изобразительных элементов в виде геометрических фигур и словесных элементов «TORUS DEVELOPMENT» и «ТОРУС ДЕВЕЛОПМЕНТ», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавитов. Словесные элементы «DEVELOPMENT» и «ДЕВЕЛОПМЕНТ» указаны в качестве неохраноспособных элементов. Товарные знаки зарегистрированы, в том числе, для услуг 35 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

Заявителем не оспаривается сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№553586, 553585, а также однородность услуг 35 класса МКТУ, приведенных в их перечнях.

Вместе с тем необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится наличие письменного согласия от правообладателя противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№553586, 553585, в котором он выражает свое согласие относительно регистрации заявленного обозначения по заявке №2018740839 в отношении всех заявленных услуг 35 класса 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.

Согласно требованиям законодательства, 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 или общеизвестным товарным знаком.



Так, заявленное обозначение «
» и противопоставленные



товарные знаки «
» и «
» по свидетельствам №№553586, 553585 не тождественны, при этом противопоставленные товарные знаки не являются коллективными или общеизвестными знаками, а также отсутствуют сведения об их широкой известности российскому потребителю, в связи с чем введение потребителя в заблуждение является маловероятным.

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№553586, 553585, 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 №2018740839 в качестве товарного знака.

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

удовлетворить возражение, поступившее 06.04.2020, изменить решение Роспатента от 04.12.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018740839.