

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 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 02.06.2020, поданное ООО «ГАУСС ФГ», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019705550 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2019705550, поданной 12.02.2019, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 09, услуг 35, 38, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение



Решение Роспатента от 29.02.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019705550 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 09 и услуг 35, 38, 42 классов МКТУ, поскольку фонетически сходно до степени смешения с товарными знаками:

The logo for 'HotSpot' features the word 'HotSpot' in a pink, sans-serif font. To the right of the text is a graphic consisting of a grid of small dots, with one dot in the center highlighted in red.

по международной регистрации № 800336, конвенционный приоритет от 16.08.02, «HotSpots» по международной регистрации № 798638, конвенционный приоритет от 21.06.2002, правовая охрана которым предоставлена ранее на имя: «Deutsche Telekom AG», Friedrich-Ebert-Allee 140 53113 Bonn, в отношении товаров и услуг 09, 35, 38, 42 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 09, 35, 38, 42 классов МКТУ;

- заявителем в качестве неохраняемых элементов обозначения указано слово «GLOBAL» (см. графа 526 заявки). Указанное слово не может быть исключено из правовой охраны, так как соответствует требованиям охраноспособности, и не относится к обозначениям, которые могут быть признаны неохраняемыми в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса;

- экспертизой также отмечено, что документы о деятельности заявителя не опровергают требования пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 02.06.2020 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 29.02.2020.

Доводы возражения сводятся к тому, что правообладателем противопоставленных товарных знаков [2,3] выдано согласие на регистрацию заявленного обозначения [1] в отношении всех товаров и услуг.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 09 и услуг 35, 38, 42 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам дела приложено письмо - согласие от правообладателя противопоставленных товарных знаков [2,3] – [4].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 02.06.2020, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (12.02.2019) заявки № 2019705550 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] 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 (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.

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 при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Согласие не может быть отозвано правообладателем. Абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, пункт 46 Правил.

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 требованиям пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение



[1] является комбинированным. Словесный элемент «Global Hotspot» выполнен буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении товаров 09, услуг 35, 38, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В заключении по результатам экспертизы заявленному обозначению

HotSpot



противопоставлены товарные знаки: по международной регистрации № 800336, конвенционный приоритет от 16.08.02, «HotSpots» по международной регистрации № 798638, конвенционный приоритет от 21.06.2002. Правообладатель: «Deutsche Telekom AG», Германия. Правовая охрана предоставлена знакам [2,3] на территории Российской Федерации в отношении товаров 09, услуг 35, 38, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистраций.

При анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится то, что правообладатель противопоставленных товарных знаков [2,3] в письме дал свое безотзывное согласие [4] на регистрацию заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 09, услуг 35, 38, 42 классов МКТУ. Также в согласии [4] отмечено, что «заявитель не будет извлекать преимуществ из регистрации заявленного обозначения и использовать товарный знак в ущерб правообладателю». Правовая норма пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность предоставления правовой охраны товарному знаку на территории Российской Федерации с согласия правообладателя товарного знака с ранним приоритетом.

С учетом того, что сравниваемые обозначения [1] и [2,3] являются не тождественными, имеют фонетические, графические отличия (присутствие изобразительных элементов в заявленном обозначении [1], в знаке [2], наличие элемента «Global» в заявленном обозначении [1]), а сходными, коллегия принимает во внимание согласие [4]. Какими-либо документами о введении потребителей в заблуждение коллегия не располагает, в связи с чем, есть основания полагать, что регистрация заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака не может явиться причиной введения в заблуждение потребителей.

Следовательно, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 09, услуг 35, 38, 42 классов МКТУ отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 02.06.2020, отменить решение Роспатента от 29.02.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019705550.