

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 30.11.2020, поданное ООО "17 АПРЕЛЯ", Амурская обл., г. Благовещенск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019712315 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2019712315, поданной 20.03.2019, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 30, услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение



в цветовом сочетании «черный, оранжевый».

Решение Роспатента от 29.07.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019712315 в отношении товаров 30, услуг 35, 43 классов МКТУ 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 всех товаров и услуг, поскольку сходно до степени смешения с товарными знаками:

- **ДОБРО** [2] по свидетельству № 367134, приоритет 29.06.2007, срок действия

Добро

регистрации продлен до 29.06.2027 г., [3] по свидетельству № 158989, приоритет 29.05.1997, срок действия регистрации продлен до 29.05.2027 г., зарегистрированными на имя «Сойра Инвестментс Лимитед», 3076 Шоссе Сэра Фрэнсиса Дрейка, П.Я. 3463, Род Таун, Тортола, Вирджинские острова (Британские) для товаров и услуг 30, 35, 42, 43 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 30, 35, 43 классов МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 30.11.2020 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 29.07.2020. Доводы возражения и последующего дополнения к нему сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения [1] и [2,3] имеют фонетические, визуальные и семантические различия;
- противопоставленные товарные знаки [2,3] являются словесными, выполнены в кириллице, имеют определенное лексическое значение в русском языке;
- обозначение [1] является комбинированным, выполнено в оранжево-черном цвете, представляет собой квадрат со вписанными в него элементами «DO» и «BRO», разделенными знаком препинания «.», выполненными буквами латинского алфавита и являющимися семантически нейтральными;
- правообладатель товарных знаков [2,3] предоставил письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных 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 и услуг.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам дела были приобщены:

- письмо - согласие от правообладателя товарных знаков [2,3] – [4];
- сведения о товарных знаках [2,3] – [5];

- выписка в отношении правообладателя (рег. № 413619) противопоставленных товарных знаков [2,3] – [6].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 30.11.2020, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (20.03.2019) заявки № 2019712315 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 «DO.BRO» выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в одну строку. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении товаров 30, услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, в цветовом сочетании: «оранжевый, черный».

В заключении по результатам экспертизы заявленному обозначению [1] противопоставлены следующие товарные знаки:

- **ДОБРО** [2] по свидетельству № 367134, приоритет 29.06.2007, срок действия регистрации продлен до 29.06.2027 г. Правовая охрана товарного знака [2] действует

на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 30, услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства;

- **ДОБРО** [3] по свидетельству № 158989, приоритет 29.05.1997, срок действия регистрации продлен до 29.05.2027 г. Правовая охрана товарного знака [3] действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 30, услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Правообладатель товарных знаков [2,3] - «Сойра Инвестментс Лимитед», Британские Вирджинские острова.

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 и использование заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ и всех услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в заявке.

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 (различия в шрифтовом исполнении, алфавите [латинский и русский] словесных элементов «DO.BRO» / «ДОБРО» / «Добро», цветовое решение, присутствие изобразительного элемента в обозначении [1]), а сходными, коллегия принимает во внимание представленное согласие [3].

Какими-либо документами о введении потребителей в заблуждение коллегия не располагает. В письме-согласии [3] также отмечено следующее: правообладатель и заявитель полагают, что какая-либо вероятность смешения при одновременном предоставлении правовой охраны соответствующим товарным знакам исключена.

Следовательно, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 30, услуг 35, 43 классов МКТУ отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.11.2020, отменить решение Роспатента от 29.07.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019712315.