

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 22.06.2020 возражение, поданное ООО «БУМАГА-С», г. Ставрополь (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019729209, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение « _____ » по заявке №2019729209 с приоритетом от 19.06.2019 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 11.03.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019729209. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:



- с товарным знаком «» (по свидетельству № 529198 с приоритетом от 26.11.2012) в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ [1];



- с товарным знаком «» (по свидетельству № 529199 с приоритетом от 26.11.2012) в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ [2];



- с товарным знаком «» (по свидетельству № 613613 с приоритетом от 27.11.2015) в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ [3];



- с товарным знаком «» (по свидетельству № 593460 с приоритетом от 29.01.1996) в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ [4].

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

- заявитель считает, что товарные знаки [1-4] не являются сходными до степени смешения с обозначением, заявленным по заявке №2019729209, поскольку они различаются по фонетическому, визуальному и семантическому признакам сходства;

- заявленное обозначение прочитывается [ОФИС СИСТЕМА], в то время как противопоставленные товарные знаки имеют следующие звучания [ОФИС

ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ], [ОФИС МАРКЕТ], то есть сравниваемые товарные знаки имеют разное количество слогов, слов, состав гласных и согласных в связи с наличием иных слов, что определяет их фонетическое различие;

- заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение, состоящее из словесных элементов «ОФИС» и «система», тогда так в противопоставленных товарных знаках присутствуют такие элементы как «Офис 24», «officeMarket», в силу чего элемент «система» является отличным при определении визуального признака сходства;

- словесный элемент «система» придает заявленному обозначению оригинальное значение, так как в совокупности со словесным элементом «ОФИС» данное словосочетание ассоциируется с организацией деятельности офиса, ввиду чего различается с противопоставленными товарными знаками по семантическому признаку сходства.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит изменить решение Роспатента от 11.03.2020 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2019729209 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ.

По результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 13.08.2020 «отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.06.2020, оставить в силе решение Роспатента от 11.03.2020».

Не согласившись с данным решением, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным вышеуказанного решения Роспатента от 13.08.2020. Решением Суда по интеллектуальным правам от 10.02.2021 по делу № СИП–998/2020 требования заявителя были удовлетворены, решение Роспатента от 13.08.2020 признано недействительным. При этом суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение ООО «БУМАГА-С» на решение Роспатента от 11.03.2020 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019729209.

Как следует из текста упомянутого акта «на момент проведения судебного разбирательства по настоящему делу заявителем были представлены письма-

согласия, выданные правообладателями противопоставленных товарных знаков – ЗАО «Национальные телекоммуникации» и ИП Диденко Т.Н., в которых выражено согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2019729209».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (19.06.2019) подачи заявки № 2019729209 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 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 регистрационный № 38572), действующие с 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

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

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

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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 «» является комбинированным, состоящим из графического элемента в виде тройной буквы "С" и из словесных элементов «Офис» и «система», разделенных полосой, выполненных оригинальным шрифтом заглавной и строчными буквами русского алфавита и оригинальным шрифтом строчными буквами русского алфавита соответственно.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-4].



Противопоставленный знак [1] «» является комбинированным, состоящим из графического элемента в виде волнистой линии, цифровых элементов 24 и словесного элемента «Офис», выполненным стандартным шрифтом заглавной и строчными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.



Противопоставленный знак [2] « » является комбинированным, состоящим из графического элемента в виде волнистой линии, цифровых элементов 24 и словесного элемента «Офис», выполненным стандартным шрифтом заглавной и строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.



Противопоставленный знак [3] « » представляет собой словесное обозначение, выполненное оригинальным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ.



Противопоставленный знак [4] « » представляет собой словесное обозначение, выполненное оригинальным шрифтом заглавными и строчными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится то, что заявителем представлены письменные согласия от правообладателей противопоставленных товарных знаков [1-4] для предоставления правовой охраны комбинированному обозначению



« » и на его использование в качестве товарного знака на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что 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, 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 введения потребителя в заблуждение 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 противопоставленные товарные знаки [1-4] не тождественны, при этом противопоставленные товарные знаки [1-4] не являются коллективными товарными знаками, а также отсутствуют сведения об их широкой известности российскому потребителю.

Таким образом, принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, при наличии согласий их правообладателей, у коллегии имеются основания для отмены решения Роспатента от 11.03.2020 и предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации заявленному обозначению по заявке №2019729209 в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 22.06.2020, отменить решение Роспатента от 11.03.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019729209.