


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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 21.04.2020 возражение, поданное ООО «ФАБРИКА ТВОРЧЕСТВА», Иркутская область, г.Иркутск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018746201, при этом установила следующее.



Обозначение «  » по заявке №2018746201 с приоритетом от 24.10.2018 подано на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 16, 28 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 13.11.2019 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018746201 в отношении части товаров 16 класса МКТУ с исключением из правовой охраны словесных элементов «Наборы для творчества». Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении остальной части товаров 16 класса МКТУ и всех товаров 28 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесными знаками «KIKI», «KIKI MANIA» по международным регистрациям №№1099123, 1097107, правовая охрана которым была предоставлена на имя иного лица в отношении однородных товаров 16, 28 классов МКТУ.

Словесные элементы «НАБОРЫ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА» являются неохраняемыми, что правомерно указано заявителем в графе (526) заявки №2018746201.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к тому, что правообладатель противопоставленных знаков предоставил свое согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2018746201 в отношении всех товаров 16, 28 классов МКТУ. Заявитель согласен с дискламацией словесного элемента «НАБОРЫ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА».

С учетом изложенного заявитель просит пересмотреть решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2018746201 в отношении заявленных товаров.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлены оригиналы писем-согласий от правообладателя противопоставленных товарных знаков [1].

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (24.10.2018) заявки №2018746201 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.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки №2018746201, на регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее словесный элемент "kiki", выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Под словесным элементом располагается словосочетание «НАБОРЫ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА», выполненное заглавными буквами русского алфавита. Справа и слева от словосочетания располагаются графические элементы круги. Все обозначение вписано в рамку в виде параллелограмма с закругленными углами.

Заявитель выразил свое согласие с исключением из правовой охраны словесного элемента «НАБОРЫ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА».

В качестве основания несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой были противопоставлены словесные знаки «KIKI», «KIKI MANIA» по международным регистрациям №№1099123, 1097107.

Заявителем не оспаривается сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 13.11.2019.

К указанным обстоятельствам относится наличие писем [1] от правообладателя противопоставленных знаков, в которых он выражает свое согласие относительно использования и регистрации заявленного обозначения по заявке №2018746201 в отношении заявленных товаров 16, 28 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 противопоставленные знаки не тождественны, имеют отдельные визуальные различия, при этом противопоставленные товарные знаки не являются коллективными товарными знаками.

Таким образом, наличие писем-согласий [1] от правообладателя противопоставленных товарных знаков, возможность предоставления которых

предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2018746201 в качестве товарного знака в отношении товаров 16, 28 классов МКТУ.

Коллегия отмечает, что экспертизой уже вынесено решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части товаров 16 класса МКТУ. В этой связи предоставленные письма-согласия от правообладателя противопоставленных регистраций в отношении данных товаров 16 класса МКТУ не является необходимым.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.04.2020, изменить решение Роспатента от 13.11.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018746201.