

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 31.10.2019, поданное компанией «ХОБОТ ТЕКНОЛОДЖИ ИНК.», Китай (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017752800 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2017752800, поданной 12.12.2017, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 07 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

LEGEE

Согласно материалам заявки заявлено обозначение _____, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Роспатентом 15.03.2019 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017752800 в отношении части товаров 07 класса МКТУ «машины для дробления отходов, отбросов, мусора; машины для уплотнения отходов [мусора]». Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении другой части товаров 07 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки, заявленное обозначение [1] не может быть зарегистрировано в качестве товарного

знака на основании положений пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим.

В отношении однородных товаров 07 класса МКТУ заявленное обозначение [1]



сходно до степени смешения с комбинированным обозначением

по заявке № 2017747877, заявленным 14.11.2017 от имени: Булгакова Виталия Владимировича, 461440, Оренбургская область, Сакмарский р-н, с. Донское, ул. Центральная, 19А [2].

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 31.10.2019 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 15.03.2019.

Доводы возражения, поступившего 31.10.2019, сводятся к следующему:

- по заявке № 2017747877 [2] было принято решение об отказе в регистрации для всех заявленных товаров 07 и услуг 35 классов МКТУ. Одним из оснований для отказа в регистрации обозначения по заявке № 2017747877 [2] является введение потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров и/или лица, оказывающего услуги, поскольку словесный элемент «LEGEE» используется заявителем по рассматриваемой заявке;
- Булгаков В.В. (заявитель противопоставленного обозначения [2]) является официальным дистрибьютором компании – заявителя по рассматриваемой заявке на территории Российской Федерации;
- Булгаков В.В. предоставил согласие-декларацию на регистрацию и использование на территории Российской Федерации заявленного обозначения [1] на имя заявителя в отношении всех товаров 07 класса МКТУ;
- в согласии-декларации оговорено, что заявитель противопоставленного обозначения [2] не заинтересован в дальнейшем делопроизводстве по заявке № 2017747877 и не имеет намерений оспаривать решение об отказе в государственной регистрации обозначения [2] в качестве товарного знака, что также отражено в согласии-декларации.

На основании изложенного в возражении, поступившем 31.10.2019, содержится просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех товаров 07 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем представлено согласие-декларация от заявителя противопоставленного обозначения [2] по заявке № 2017747877 – [3].

Изучив материалы дела, заслушав лиц, участвующих при рассмотрении возражения, поступившего 31.10.2019, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (12.12.2017) заявки № 2017752800 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 1 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, заявленными на регистрацию (ст. 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации.

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.

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.

LEGEE

Заявленное обозначение [1] по заявке № 2017752800 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 07 класса МКТУ, указанных в перечне.

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (1) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее. В заключении по результатам экспертизы в качестве противопоставления указано обозначение



по заявке № 2017747877 (дата подачи заявки: 14.11.2017 [2]), представляющее собой объемное обозначение со словесным элементом «LEGEE», выполненным заглавными буквами латинского алфавита. Заявитель: Булгаков В.В., Оренбургская область, Сакмарский р-н, с. Донское. Регистрация испрашивалась в отношении товаров 07 класса МКТУ, указанных в перечне, в цветовом сочетании: «черный, серый, темно-серый, светло-серый, голубой, светло-синий, темно-синий, белый».

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

По заявке № 2017747877 09.07.2019 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Требования пункта 6 (1) статьи 1483

Кодекса не распространяются на товарные знаки других лиц, в отношении которых принято решение об отказе в государственной регистрации. Кроме того, заявитель противопоставленного обозначения [2] в письме дал безотзывное согласие [3] на регистрацию и использование заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 07 класса МКТУ. В согласии [3] также оговорено, что Булгаков В.В. является официальным дистрибьютором заявителя на территории Российской Федерации, а также не имеет намерений оспаривать решение об отказе в государственной регистрации обозначения [2] по заявке № 2017747877.

Таким образом, основания для применения требований пункта 6 (1) статьи 1483 Кодекса у коллегии отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 31.10.2019, изменить решение Роспатента от 15.03.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017752800.