

Приложение  
к решению Федеральной службы по интеллектуальной  
собственности

**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 20.12.2019 возражение, поданное ООО «ОПТ МАРКЕТ», Московская обл., г. Балашиха (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017737789, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2017737789 с приоритетом от 13.09.2017 подано на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 30.04.2019 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017737789. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно



до степени смешения с товарными знаками «*Комфорт*» по свидетельствам №№513033, 289841, зарегистрированными ранее на имя иных лиц в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ.

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

- заявитель согласен с тем, что противопоставленные товарные знаки являются сходными до степени смешения с заявленным обозначением;

- правообладателями противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№513033, 289841 предоставлено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2017737789 в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2017737789 в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлены оригиналы писем-согласия от правообладателей противопоставленных регистраций [1].

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (13.09.2017) заявки №2017737789 правовая база для оценки охранных способностей 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 отзвано 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 №2017737789, на регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение



«                », состоящее из стилизованного изображения домика в зеленом цвете и словесного элемента «ComeForte», выполненного буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом в красном и зеленом цветовом сочетании.

В качестве основания несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой были противопоставлены товарные знаки

«», «» по свидетельствам №№513033, 289841.

Заявителем не оспаривается сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№513033, 289841, зарегистрированных в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 30.04.2019.

К указанным обстоятельствам относятся письма [1] от правообладателей противопоставленных товарных знаков, в которых они выражают свое согласие относительно использования и регистрации заявленного обозначения по заявке №2017737789 в отношении всех заявленных услуг 35 класса 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 товарные

знаки «  Komfort », «  » по свидетельствам №№513033, 289841 не тождественны, имеют отдельные визуальные различия, при этом противопоставленные знаки не являются коллективными товарными знаками.

Таким образом, наличие писем-согласий [1] от правообладателей 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.

На основании изложенного, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение по заявке №2017737789 может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 20.12.2019, отменить решение Роспатента от 30.04.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017737789.**