

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 №4520), рассмотрела возражение, поступившее 18.08.2020 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Google LLC, США (далее – заявитель), на решение Роспатента от 31.10.2019 по знаку по международной регистрации №1428573, при этом установлено следующее.

Регистрация знака **FLUTTER** с конвенционным приоритетом от 27.02.2018 произведена Международным Бюро ВОИС 23.08.2018 за №1428573 – (1) на имя заявителя в отношении товаров 09 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) «*Software development kits (SDK)*».

Роспатентом 31.10.2019 принято решение, согласно которому знаку по международной регистрации №1428573 отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку указанный знак (1) сходен до степени смешения со знаком **FLATTR** по международной регистрации №1381955 с конвенционным приоритетом от 04.04.2017 – (2), правовая

охрана которому предоставлена на имя Flatr AB, Швеция, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

В Роспатент 18.08.2020 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель противопоставленного товарного знака (2) предоставил письменное согласие [1] на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1428573 в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ на имя заявителя;

- кроме того, заявитель отмечает, что в письме-согласии правообладатель противопоставленного товарного знака (2) указывает, что отсутствует опасность смешения сравниваемых знаков (1) и (2) при их одновременном использовании и регистрации.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 31.10.2019 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1428573 в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ.

В подтверждение изложенного заявителем был представлен оригинал письма-согласия – [1].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (27.02.2018) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1428573 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный 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 за № 38572, введенные в действие 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 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, указанном в подпункте 2 пункте 6 статьи 1483 Кодекса допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

В соответствии с пунктом 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 положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

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.

Знак **FLUTTER** по международной регистрации №1428573 – (1) представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана знаку (1) на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ «*Software development kits (SDK) / Комплекты для разработки программного обеспечения (SDK)*».

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный знак **FLATTR** по международной регистрации №1381955 – (2) представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана знаку (2) на территории Российской Федерации предоставлена, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ «*Logiciels informatiques/ программное обеспечение*».

Сходство сравниваемых знаков (1) и (2) обусловлено совпадением большинства звуков.

Сопоставляемые товары 09 класса МКТУ, указанные в перечнях рассматриваемого знака (1) и противопоставленного знака (2), однородны, поскольку относятся к одной родовой группе товаров (программное обеспечение), имеют одно назначение, один круг потребителей и рынок сбыта.

Сходство сравниваемых знаков (1) и (2) и однородность сопоставляемых товаров заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится следующее.

Правообладатель противопоставленного знака (2) представил согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1428573 в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ. В письме-согласии правообладатель противопоставленного знака (2) отмечает, что опасность смешения при одновременной регистрации и использовании знака по

международной регистрации №1428573 и знака по международной регистрации №1381955 отсутствует.

Коллегия также отмечает, что сравниваемые знаки (1) и (2) не являются тождественными, в силу того, что сравниваемые слова имеют разное количество букв, слогов.

С учетом изложенного, принимая во внимание положения абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегией было учтено представленное заявителем безотзывное письмо-согласие [1] ввиду отсутствия оснований для вывода о том, что регистрация знака по международной регистрации №1428573 может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Таким образом, знак по международной регистрации №1428573 соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса и ему может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 18.08.2020, отменить решение Роспатента от 31.10.2019 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1428573 в отношении всех товаров 09 класса МКТУ.