

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  **возражения**  **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 28.02.2020, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Волгарь76», г. Углич (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019710539, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «GARDA» по заявке №2019710539, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.03.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 11 и услуг 37, 40, 42 классов МКТУ.

Роспатентом 30.01.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019710539 в отношении заявленных товаров 11 и услуг 37, 40, 42 классов МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками:

- «ГАРДА», по свидетельству №701893 с приоритетом от 18.06.2018, в отношении услуг 42 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 42 класса МКТУ [1];

- «CARDA», по свидетельству №662254 с приоритетом от 29.06.2017, в отношении услуг 37, 40 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 37, 40 классов МКТУ [2];

- «ГАРДА», по свидетельству №628025 с приоритетом от 09.09.2016, в отношении услуг 37 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 37 класса МКТУ [3];

- «ГАРДЭ», по свидетельству №266527 с приоритетом от 04.12.2002, в отношении товаров 11 и услуг 42 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 11 и услугам 42 классов МКТУ [4].

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.02.2020 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель не оспаривает решение Роспатента в части отказа в отношении услуг 37, 40, 42 классов МКТУ;

- владелец противопоставленного товарного знака по свидетельству №266527 предоставил свое согласие на регистрацию в Российской Федерации заявленного обозначения по заявке №2019710539 в отношении всех заявленных товаров 11 класса МКТУ «аппараты и машины для очистки воды; установки для очистки воды; установки для очистки сточных вод; установки для хлорирования воды в плавательных бассейнах; установки и аппараты для умягчения воды».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019710539 на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров 11 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия находит доводы заявителя убедительными.

С учетом даты (12.03.2019) поступления заявки №2019710539 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 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.

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.

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.


На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «GARDA», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку испрашивается в отношении товаров 11 класса МКТУ.

В качестве основания несоответствия заявленного обозначения по заявке №2019710539 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой были противопоставлены товарные знаки [1-4].




Противопоставленный товарный знак «  » [1] является комбинированным, состоящим из стилизованной графической композиции и словесных элементов «ГАРДА ТЕХНОЛОГИИ», выполненных стандартным шрифтом буквами русского алфавита в две строки. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 42 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «  » [2] является комбинированным, состоящим из стилизованной графической композиции и словесного элемента «CARDA», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 37, 40 классов МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «  » [3] является комбинированным, состоящим из стилизованного изображения щита, на котором помещен словесный элемент «ГАРДА», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 37 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «ГАРДЭ» [4] является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 11 и услуг 42 классов МКТУ.

Как было указано выше, решение Роспатента об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2019710539 в отношении заявленных услуг 37, 40, 42 классов МКТУ, не оспаривается заявителем.

Однако, в отношении отказа в регистрации товарного знака по заявке №2019710539 в отношении заявленных товаров 11 класса МКТУ коллегия отмечает следующее.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 30.01.2020.

К указанным обстоятельствам относится письменное согласие правообладателя противопоставленного товарного знака [4] на регистрацию и использование обозначения «GARDA» в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 11 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

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 возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
- противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;

- противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Обозначение «GARDA» по заявке №2019710539 и противопоставленный товарный знак [4] не тождественны, при этом противопоставленный знак не является коллективным знаком, а также отсутствуют сведения о его широкой известности российскому потребителю, в связи с чем введение потребителя в заблуждение является маловероятным.

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 противопоставленным товарным знаком, при наличии согласия его правообладателя, у коллегии имеются основания для отмены решения Роспатента от 30.01.2020 в части отказа, касающегося заявленных товаров 11 класса МКТУ и регистрации обозначения «GARDA» в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении заявленных товаров 11 класса МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 28.02.2020, отменить решение Роспатента от 30.01.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019710539.**