

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 30.12.2022 возражение Общества с ограниченной ответственностью ТД «ВостокТрансГрупп», г. Новосибирск (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020769234 , при этом установила следующее.



Обозначение по заявке № 2020769234 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 04.12.2020 было заявлено на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 01, 04, 06, 09, 12, 17, 19, 31 и услуг 35, 36, 37, 38, 39, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 02.03.2022 о государственной регистрации товарного знака принято в отношении всех заявленных товаров и услуг, за исключением части услуг 35 и 39 классов МКТУ, для которых было отказано в государственной регистрации на основании несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 и подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что входящие в состав заявленного обозначения буквы «ВТГ» представляют собой сочетание букв, не имеющих характерного (оригинального) графического исполнения и словесного характера, в связи с чем они не обладают различительной способностью и являются неохраняемыми.

Кроме того, выявлен сходный до степени смешения товарный знак «ВОСТОК ТРАНС ИМПОРТ», зарегистрированный под № 683294 [1] с датой приоритета от 15.01.2018г. на имя Общества с ограниченной ответственностью «Восток Транс Импорт», 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Толстого, 32А, оф. 310, в отношении однородных услуг 35 и 39 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), заявителем приведены следующие аргументы:

- заявитель согласен с позицией экспертизы, относительно того, что входящие в состав заявленного обозначения буквы «ВТГ» являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- от правообладателя товарного знака по свидетельству №683294 было получено письмо-согласие, где указано, что Общество с ограниченной ответственностью «Восток Транс Импорт» не возражает против регистрации на территории Российской Федерации товарного знака «ВТГ восток транс групп» от 17.11.2022г. (приложение 1), в связи с чем основания для отказа по пункту 6 статьи 1483 Кодекса подлежат отмене.

На основании вышеизложенного в возражении выражена просьба изменить решение о государственной регистрации товарного знака и зарегистрировать в качестве товарного знака обозначение по заявке № 2020769234 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Приложение: письмо-согласие от 17.11.2022.

В дополнение к возражению 06.02.2023 заявителем был представлен оригинал письма-согласия от правообладателя товарного знака [1].

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (04.12.2020) поступления заявки на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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.

В соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, 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 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, круг потребителей и другие признаки.



Заявленное обозначение по заявке №2020769234 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента, образованного вертикальными волнистыми линиями, сочетания букв «ВТГ», под которыми расположен словесный элемент «ВОСТОК ТРАНС ГРУПП».

Согласно возражению государственная регистрация товарного знака испрашивается в отношении всего заявленного перечня товаров и услуг, в том числе части услуг 35 и 39 классов МКТУ, для которых было отказано в регистрации товарного знака на основании его несоответствия требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходного до степени смешения и имеющего



более ранний приоритет товарного знака [1], правовая охрана которому предоставлена на имя иного лица в отношении однородных услуг 35 и 39 классов МКТУ.

Вместе с тем, анализ материалов возражения показал, что правомерно указанный в заключении по результатам экспертизы вывод о сходстве заявленного

обозначения и товарного знака [1], обусловленный тождеством словесных элементов «ВОСТОК ТРАНС», не является более препятствием для государственной регистрации товарного знака по заявке №2020769234 в отношении однородных услуг 35 и 39 классов МКТУ, что обусловлено следующими обстоятельствами.

Правообладателем товарного знака [1] было выражено согласие с регистрацией заявленного обозначения по заявке №2020769234 на имя заявителя в отношении всех заявленных услуг 35 и 39 классов МКТУ, для которых испрашивается регистрация товарного знака, что подтверждается оригиналом письма-согласия, представленного заявителем дополнительно.

Указанный документ свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака в гражданском обороте.

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 связи с указанным коллегия считает необходимым отметить следующее.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеются фонетические и графические отличия, обусловленные наличием в сравниваемых обозначениях разных словесных элементов, а также разных изобразительных элементов и использованием разной цветовой гаммы.

Таким образом, коллегией установлено, что с учетом дополнительных обстоятельств (письма-согласия) заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров и услуг, включая часть услуг 35 и 39 классов МКТУ, для которых было отказано экспертизой.

В связи с указанным у коллегии не имеется оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Буквы «ВТГ», входящие в состав заявленного обозначения, являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, с чем заявитель выразил свое согласие.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.12.2022, изменить решение Роспатента от 02.03.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020769234.