

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 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 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 25.08.2022 возражение, поданное ООО «Бьютинур», Республика Татарстан, г.Казань (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020762627, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение « _____ » по заявке №2020762627 с приоритетом от 06.11.2020 подано на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 29.10.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020762627 в отношении заявленных товаров и услуг.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- со словесным элементом «ROCOCO», комбинированного товарного знака (знака обслуживания), зарегистрированного на имя ООО «Артэко», 426028, г. Ижевск, ул. Пойма, 11, оф. 312, в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ (св-во № 790863 (1), с приоритетом от 21.10.19, см. открытые реестры <http://www1.fips.ru>);

- со словесным элементом «ROQOQO», комбинированного товарного знака (знака обслуживания), зарегистрированного на имя Смирнова Романа Николаевича, 143818, Московская область, Лотошинский район, Кушелево, ул. Большая, 62, в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ (св-во № 717569 (2), с приоритетом от 12.04.19, см. открытые реестры <http://www1.fips.ru>);

- со словесным элементом «TRICOCO», комбинированного товарного знака (знака обслуживания), зарегистрированного на имя Майорова Андрея Владимировича, 127591, Москва, ул. 800-летия Москвы, 7, корп. 1, кв. 274, в отношении товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 25, 35 классов МКТУ (св-во № 724196 (3), с приоритетом от 18.12.18, см. открытые реестры <http://www1.fips.ru>);

- со словесным элементом «РОКОКО», серии (блока) товарных знаков (знаков обслуживания), зарегистрированных на имя ООО «ПРОДО Финанс», 109004, Москва, ул. Станиславского, д. 21, стр. 3, в отношении услуг 35 класса МКТУ,

признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ (св-ва № 420143 (4), с приоритетом от 30.07.09, срок действия продлен до 30.07.29; № 403870 (5), с приоритетом от 28.04.08, срок действия продлен до 28.04.28; № 305011 (6), с приоритетом от 29.08.02, срок действия продлен до 29.08.22, см. открытые реестры <http://www1.fips.ru>);

- со словесным элементом «COCO RICO», комбинированного товарного знака (знака обслуживания), зарегистрированного на имя «Bogdan Stanca», Nicolae Caramfil Blvd. 71-73, Intr. Simionescu, 1st floor, district 1 014142 Bucharest, в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ (м.р. № 1114731 (7), с приоритетом от 16.01.12, см. открытые реестры <http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/>).

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

- заявитель отказывается от заявленных услуг 35 класса МКТУ, в связи с чем противопоставления в виде товарных знаков (1), (2), (4-7) могут быть сняты;

- в отношении противопоставленного товарного знака (3) заявителем было получено согласие от его правообладателя на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2020762627 в отношении всех товаров 25 класса МКТУ.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2020762627 в отношении заявленных товаров 25 класса МКТУ.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака (3) [1].

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

С учетом даты приоритета (06.11.2020) заявки №2020762627 правовая база для

оценки охраноспособности 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 отозвано 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 №2020762627, на регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение



« _____ », содержащее словесный элемент «RICOCCO», выполненный буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения ветки с листьями зеленого цвета.

В виду того, что заявитель исключил из заявленного перечня услуги 35 класса МКТУ, коллегия снимает противопоставленные экспертизой товарные знаки (1), (2), (4-7), поскольку заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В отношении противопоставленного товарного знака (3) коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 29.10.2021.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма [1] от правообладателя противопоставленного знака (3), в котором он выражает свое согласие относительно использования и регистрации заявленного обозначения по заявке №2020762627 в отношении заявленных товаров 25 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.

