

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 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.10.2022, на решение Роспатента о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1585992 (далее – решение Роспатента), поданное Совместным открытым акционерным обществом «Коммунарка», г. Минск, Республика Беларусь (далее – заявитель, СОО «Коммунарка»), при этом установила следующее.



Международная регистрация знака «» произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 18.01.2021 за №1585992 на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Решением Роспатента от 24.12.2021 знаку по международной регистрации №1585992 была предоставлена правовая охрана для части испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ. В отношении остальной части заявленных услуг 35 класса МКТУ

знаку было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в связи с его сходством до степени смешения с товарным знаком «КОММУНАРКА» по свидетельству №203248 с приоритетом от 02.02.2000 (срок действия исключительного права продлен до 02.02.2030), зарегистрированным на имя АО «А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ», 108814, Москва, поселение Сосенское вн.тер.г., пос. Коммунарка, ул. Фитарёвская, д. 14, стр. 1, пом. 25, в том числе, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 23.10.2022, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 24.12.2021, отметив, что правообладатель товарного знака по свидетельству №203248 и заявитель занимаются разными видами деятельности, в связи с чем АО «А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ» предоставило СОАО «Коммунарка» письмо-согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1585992 на имя заявителя в отношении испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 24.12.2021 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №1585992 на территории Российской Федерации в отношении всех испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ.

В корреспонденции, поступившей 24.11.2022, заявитель представил оригинал письма-согласия от АО «А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ» (1).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты международной регистрации (18.01.2021) рассматриваемого знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 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 пятым 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 подпунктах 1 и 2 пункта 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.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил 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 пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя (письмо-согласие) составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Знак по международной регистрации №1585992 представляет собой



комбинированное обозначение «», включающее словесный элемент «Коммунарка», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита белого цвета. Словесный элемент размещен на фоне стилизованной рамки красного цвета с коричневым контуром.

Предоставлению правовой охраны указанному знаку в отношении части испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ на территории Российской Федерации препятствует принадлежащий иному лицу товарный знак «КОММУНАРКА» по свидетельству №203248, представляющий собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Заявитель не оспаривает установленное Роспатентом сходство знаков и однородность услуг 35 класса МКТУ, представленных в их перечнях.

Вместе с тем в возражении заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом решения от 24.12.2021.

Заявитель получил письменное согласие (1) от правообладателя противопоставленного товарного знака, в котором АО «А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ» не возражает против предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1585992 на территории Российской Федерации в отношении испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ на имя заявителя.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными.

Противопоставленный товарный знак не является общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком или коллективным товарным знаком. Оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение у коллегии не имеется.

Таким образом, противопоставление товарного знака по свидетельству №203248 преодолено путем получения письма-согласия от его правообладателя. Следовательно, знаку по международной регистрации №1585992 правовая охрана может быть предоставлена на территории Российской Федерации в объеме всего испрашиваемого перечня услуг 35 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 23.10.2022, отменить решение Роспатента от 24.12.2021 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1585992 в отношении услуг 35 класса МКТУ «Advertising; rental of advertising space; computerized file management; demonstration of goods; opinion polling; market studies; business research; marketing research; personnel recruitment; updating of advertising material; word processing; organization of exhibitions for commercial or advertising purposes; shop window dressing; promoting the goods of others; rental of advertising time on communication media; publicity material rental; publication of publicity texts; radio advertising; bill-posting; distribution of samples; dissemination of advertising matter; online advertising on a computer network; advertising by mail order; television advertising; business services related to wholesale and retail trade of food and drinks, including through exchanges and auctions; business assistance in the organization and management of commercial enterprises».