

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 22.05.2023 возражение Артемьева Анатолия Андреевича, г. Санкт-Петербург (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021780513, при этом установила следующее.

Обозначение  по заявке №2021780513 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 06.12.2021 было подано на государственную регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 30.01.2023 о государственной регистрации товарного знака было принято только для части товаров 09 класса МКТУ – приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые. В отношении остальных товаров 09 и всех услуг 43 классов МКТУ обозначению было отказано в регистрации на основании его несоответствия требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, что обосновано в заключении по результатам экспертизы сходством до степени смешения в отношении однородных товаров заявленного

обозначения с комбинированным товарным знаком



по свидетельству

№429215 [1] с приоритетом от 08.02.2010, зарегистрированным на имя Оборина Павла Валерьевича, 119121, Москва, Смоленский бульвар, д. 13, стр. 8, кв. 6 в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ.

Также в заключении экспертизы указано, что входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «АПАРТ ОТЕЛЬ» - это общепринятое название обслуживаемого жилого комплекса, который использует систему бронирования в гостиничном стиле. (см. <https://academic.ru>; <https://kartaslov.ru/>), которое не обладает различительной способностью, так как является видовым наименованием предприятия, в связи с чем эти элементы являются неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

- заявитель по настоящей заявке использует обозначение для индивидуализации своего апарта-отеля в г. Санкт-Петербург (<https://geography.spb.ru/>). В свою очередь правообладатель противопоставленного товарного знака использует свое обозначение как средство индивидуализации туристического агентства <https://www.geograftour.com/>, которое известно среди потребителей с 2007 года высокими показателями и признанными в профессиональной сфере результатами. Кроме того, деятельность правообладателя противопоставленного товарного знака активно освещается в прессе;

- абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусмотрена возможность регистрации в качестве товарного знака обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, имеющим более ранний приоритет в отношении однородных товаров, при условии согласия правообладателя более раннего сходного товарного знака, что устраняет причины, послужившие основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака и с учетом того, что сравниваемые обозначения не являются тождественными, позволяет принять решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021780513 на основании предоставленного письма-согласия;

- имеются основания для государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в связи с предоставлением правообладателем противопоставленного товарного знака [1] письма-согласия на регистрацию на территории Российской Федерации на имя заявителя обозначения по заявке на государственную регистрацию товарного знака № 2021780513 в отношении всех заявленных товаров и услуг;

- регистрация в Российской Федерации товарного знака по заявке № 2021780513 не приведет к нарушению каких-либо прав и не является ложной или способной ввести в заблуждение потребителя.

На основании изложенного заявителем выражена просьба зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021780513 в отношении всех заявленных товаров и услуг, указанных в перечне заявки.

Приложение: оригинал письма-согласия.

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

С учетом даты (06.12.2021) 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 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.



Заявленное обозначение по заявке №2021780513 представляет собой комбинированный товарный знак, содержащий словесный элемент «География», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита, слева от которого расположен изобразительный элемент в виде стилизованного голубя из бумаги. Справа от слова «География» расположены слова «Апарт» и «Отель», размещенные на двух строках и являющиеся неохраняемыми элементами обозначения. Регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 09 и услуг 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, а именно *09 - приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; мобильное загружаемое приложение о гостиницах, отелях, апартаментах с возможностью бронирования мест. 43 - агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах, в том числе через загружаемые приложения; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; закусочные; кафе; кафетерии; мотели; рестораны; рестораны самообслуживания; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги кемпингов; услуги личного повара; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом.*

Основанием для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения для части указанных товаров и всех услуг послужило его несоответствие требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходного до смешения и имеющего более ранний приоритет товарного

знака [1], правовая охрана которому была предоставлена на имя иного лица в отношении однородных услуг.

Вместе с тем, как показал анализ материалов возражения, правообладателем товарного знака [1] было выражено согласие с регистрацией на территории Российской Федерации обозначения по заявке №2021780513 на имя заявителя в отношении заявленного перечня товаров 09 и услуг 43 классов МКТУ, что подтверждается письмом-согласием (оригиналом) правообладателя указанного товарного знака, приложенным к возражению.

Представленный документ свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака [1] в гражданском обороте на российском потребительском рынке товаров и услуг.

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 них разных изобразительных элементов, разным количеством входящих в них слов, букв и звуков, а также их составом и используемой цветовой гаммой.

Коллегия также не располагает какой-либо информацией о восприятии потребителем противопоставленного знака, связанном с предшествующими знаниями об услугах, оказываемых под этим товарным знаком на территории Российской Федерации, в связи с чем государственная регистрация товарного знака по заявке №2021780513 в отношении части товаров 09 и всех услуг 43 классов МКТУ не может явиться причиной введения потребителя в заблуждение.

Таким образом, с учетом рассмотренных выше дополнительных обстоятельств (представленного письма-согласия) у коллегии не имеется оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6

статьи 1483 Кодекса в отношении части товаров 09 и всех услуг 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Словесные элементы «АПАРТ ОТЕЛЬ» являются неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что в возражении не оспаривалось.

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

удовлетворить возражение, поступившее 22.05.2023, изменить решение Роспатента от 30.01.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021780513.