

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 16.09.2022 возражение Лукичевой Варвары Алексеевны, г. Екатеринбург (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021722091, при этом установила следующее.

НЃNTICЃ

Обозначение по заявке № 2021722091 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 13.04.2021 было подано на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 и услуг 35, 39 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 19.05.2022 о государственной регистрации принято только для заявленных услуг 39 класса МКТУ. В отношении товаров 32 и услуг 35 классов МКТУ заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации на основании его несоответствия требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг

- с товарным знаком, зарегистрированным на имя Огородникова Евгения Юрьевича, 625507, Тюменская область, Тюменский р-н, с. Луговое, ул. Уездная, 32,

в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ (свидетельство № 763236 [1] с приоритетом от 14.06.19, см. открытые реестры <http://www.fips.ru>);

- с товарным знаком, зарегистрированным на имя RAINBOW S.P.A., Via Bresse snc I-60025 LORETO (AN), в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ (международная регистрация № 926115 [2] с приоритетом от 22.08.06, см. <http://www.wipo.int/madrid/monitor>).

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

- правообладатель противопоставленного знака  [2] предоставил заявителю письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 32 класса МКТУ, оригинал письма с переводом на русский язык приложен к возражению;
- в отношении услуг 35 класса МКТУ регистрация товарного знака не испрашивается.

На основании вышеизложенного в возражении выражена просьба изменить решение о государственной регистрации товарного знака и зарегистрировать в качестве товарного знака обозначение по заявке № 2021722091 в отношении всех заявленных товаров 32 и услуг 39 классов МКТУ.

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

С учетом даты (13.04.2021) 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 №2021722091 представляет собой

НΔNTICΔ

обозначение .

Согласно возражению государственная регистрация товарного знака испрашивается для товаров 32 и услуг 39 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, с учетом принятого ранее решения о регистрации товарного знака для заявленных услуг 39 класса МКТУ.

Основанием для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 32 класса МКТУ послужило его несоответствие требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходного до степени смешения и имеющего более ранний приоритет знака  [2], правовая охрана которому предоставлена на имя иного лица в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ.

Вместе с тем, как показал анализ материалов возражения, правообладателем противопоставленного экспертизой знака [2] было выражено согласие с предоставлением правовой охраны на территории Российской Федерации обозначению по заявке №2021722091 на имя заявителя в отношении всех товаров 32 класса МКТУ, для которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, что подтверждается оригиналом письма-согласия, приложенного к возражению.

Представленный документ свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленного 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 разным количеством и составом входящих в них звуков, а также различием в их графическом исполнении, которое в обоих случаях является оригинальным.

Таким образом, коллегией установлено, что с учетом дополнительных обстоятельств (письма-согласия) заявленное обозначение может быть зарегистрировано для всех товаров 32 и услуг 39 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.09.2022, изменить решение Роспатента от 19.05.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021722091.