

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 возражение, поступившее 28.09.2021, поданное компанией Травко Груп Интернешнл Холдинг, Египет (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019755377 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Словесное обозначение по заявке №2019755377, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 31.10.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 39, 41 и 43 классов МКТУ.

Роспатентом 26.02.2021 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019755377 в отношении заявленных услуг 39 класса МКТУ, а в отношении заявленных услуг 41, 43 классов МКТУ было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками:

- «» по свидетельству №624378, с приоритетом от 11.05.2016 [1], в отношении услуг 41 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 41 класса МКТУ;

- «» по свидетельству №184286, с приоритетом от 24.05.1996 [2], в отношении услуг 41 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 41 класса МКТУ;

- «» по свидетельству №291050, с приоритетом от 25.03.2004 [3], в отношении услуг 43 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 43 класса МКТУ;

- «» по свидетельству №307020, с приоритетом от 25.03.2004 [4], в отношении услуг 43 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 43 класса МКТУ;



- «  » по свидетельству №482448, с приоритетом от 09.08.2011 [5], в отношении услуг 43 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 43 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.09.2021 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявителем были получены письма-согласия от правообладателей противопоставленных товарных знаков по свидетельствам: №624378, №184286, №291050, №307020, №482448 на регистрацию заявленного обозначения в отношении услуг 41 и 43 классов МКТУ;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам: №624378, №184286, №291050, №307020, №482448 имеют ряд существенных отличий по фонетическому, семантическому и графическому признакам сходства;

- вероятность введения потребителя в заблуждение отсутствует в связи с тем, что сравниваемые обозначения значительно отличаются.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019755377 на имя заявителя в отношении всех заявленных услуг.

В качестве материалов, подтверждающих доводы возражения, заявителем представлено:

1. Оригинал письма-согласия от правообладателя товарных знаков по свидетельствам №№624378, 184286 (на 1 л.) с переводом-аннотацией на русский язык (на 1 л.);

2. Оригинал письма-согласия от правообладателя товарных знаков по свидетельствам №№291050, 307020 и №482448 (на 1 л.) с переводом-аннотацией на русский язык (на 2 л.).

Изучив материалы дела, коллегия находит доводы заявителя убедительными.

С учетом даты (31.10.2019) поступления заявки №2019755377 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 июля 2015 г. N 482 (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.

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.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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 настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное



обозначение , состоящее из словесных элементов: «jaz», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита и «in the city», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Словесные элементы выполнены в две строки. Обозначение заявлено в фиолетовом, белом цветовом сочетании. Правовая охрана товарному знаку испрашивается в отношении услуг 41, 43 классов МКТУ.

В качестве основания несоответствия заявленного обозначения по заявке №2019755377 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой были противопоставлены товарные знаки [1-5]. Правовая охрана противопоставленным знакам [1-2] предоставлена, в том числе, в отношении услуг 41 класса МКТУ, а противопоставленным товарным знакам [3-5] предоставлена, в том числе, в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 26.02.2021.

К указанным обстоятельствам относится письменное согласие правообладателя противопоставленных товарных знаков [1-2] на регистрацию и использование обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, а также, письменное согласие правообладателя противопоставленных товарных знаков [3-5] на регистрацию и использование обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что 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, 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:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
- противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
- противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Обозначение по заявке №2019755377 и противопоставленные товарные знаки [1-5] не тождественны, при этом противопоставленные товарные знаки не являются коллективными знаками, а также отсутствуют сведения о их широкой известности российскому потребителю, в связи с чем введение потребителя в заблуждение является маловероятным.

Таким образом, принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, при наличии согласия его правообладателя, у коллегии имеются основания для отмены решения Роспатента от 26.02.2021 и регистрации обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении заявленных услуг 41, 43 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.09.2021, изменить решение Роспатента от 26.02.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019755377.