

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 30.03.2022, поданное компанией «Dietrich's Datenverarbeitungsgesellschaft für Handel und Produktion AG», Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1544933, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «**Dietrich's**» с конвенционным приоритетом от 29.01.2020 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности за №1544933 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.


Роспатентом 06.09.2021 принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1544933 в отношении услуг 41 класса МКТУ «Training; provision of training courses; sports training».

В предварительном решении Роспатента от 23.11.2020 указано, что знаку не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в

отношении товаров 09 и части услуг 41, 42 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Отказ мотивирован тем, что знак по международной регистрации №1544933 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица



товарным знаком «  **DETRICS** » по свидетельству №613510, зарегистрированным ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

Кроме того, экспертизой было указано, что в заявленном перечне услуг 41 класса МКТУ позиция «предоставление учебных курсов» повторяется.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.03.2022 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №613510 предоставил заявителю письменное согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1544933 в отношении заявленных товаров 09, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации;

- заявитель просит обратить внимание на исправление перевода позиции 41 класса МКТУ с «provision of training courses» на «training», которая была принята в рамках рассмотрения ответа на предварительное решение об отказе.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1544933 в отношении следующих товаров 09 класса МКТУ «Software; software for wooden building construction and building design» (Программное обеспечение; программное обеспечение для строительства и проектирования деревянных сооружений); услуг 41 класса МКТУ «Training; sports training; provision of training courses; provision of instruction relating to computer programming; electronic data processing training» (Обучение; спортивные тренировки;

предоставление обучающих курсов; предоставление инструкций, касающихся компьютерного программирования; обучение электронной обработке данных); услуг 42 класса МКТУ «Software development; computer software consultancy; software development, programming and implementation; advisory services relating to computer programming; conducting technical project studies; IT project management» (Разработка программного обеспечения; консультации по компьютерному программному обеспечению; разработка программного обеспечения, программирование и внедрение программного обеспечения; консультационные услуги в области компьютерного программирования; проведение технических проектных исследований; управление проектами в области информационных технологий).

К возражению приложен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака (1).

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

С учетом конвенционного приоритета рассматриваемого знака (29.01.2020) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации 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 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.

Знак по международной регистрации №1544933 представляет собой словесное обозначение «**Dietrich's**», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В качестве основания несоответствия знака по международной регистрации №1544933 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой был

противопоставлен товарный знак «  **DETRICS** » по свидетельству №613510.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 06.09.2021.

К указанным обстоятельствам относится письменное согласие (1) от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №613510 на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1544933 на имя заявителя в отношении заявленных товаров и услуг 09, 41, 42 классов МКТУ, указанных в регистрации, с учетом исправления перевода позиции 41 класса с «provision of training courses» на «training».

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.

Так, знак по международной регистрации №1544933 и противопоставленный товарный знак не тождественны, при этом противопоставленный знак не является коллективным товарным знаком, а также отсутствуют сведения о их широкой известности российскому потребителю.

Таким образом, наличие письма-согласия (1) от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №613510, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление. Следовательно, коллегия пришла к выводу о том, чтобы предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1544933 в отношении заявленных товаров и услуг 09, 41, 42 классов МКТУ, указанных в регистрации, с учетом исправления перевода позиции 41 класса с «provision of training courses» на «training».

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.03.2022, отменить решение Роспатента от 06.09.2021 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1544933 в товаров 09 класса МКТУ «Software; software for wooden building construction and building design»; услуг 41 класса МКТУ «Training; sports training; provision of training courses; provision of instruction relating to computer programming; electronic data processing training»; услуг 42 класса МКТУ «Software development; computer software consultancy; software development, programming and implementation; advisory services relating to computer programming; conducting technical project studies; IT project management».