

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 25.08.2020 возражение, поданное компанией Амазон Юроп Коре С.а.р.л., Люксембург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018746587, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**MR BEAMS**» по заявке №2018746587 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 25.10.2018 с конвенционным приоритетом от 31.05.2018 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 11, 12, 35, 38, 41, 42, 45 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 31.01.2020 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг 09, 12, 41, 45 классов МКТУ. В отношении заявленных товаров и услуг 11, 35, 38, 42 классов МКТУ заявленному обозначению по заявке №2018746587 было отказано в регистрации в качестве товарного знака по причине его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг с товарными знаками с более ранним приоритетом, зарегистрированными на имя иных лиц:

- с товарным знаком «**BEAM**» [1] по свидетельству №591106 (с приоритетом от 12.11.2014), зарегистрированным в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «ТехЭлектроТорг», 690065, Приморский край, г. Владивосток, ул. Стрельникова, 5, оф. 404;

- с товарным знаком «**Beam.**» [2] по свидетельству №525039 (с приоритетом от 19.03.2013), зарегистрированным в отношении однородных услуг 35, 38, 42 классов МКТУ на имя Открытого акционерного общества «Межрегиональный ТранзитТелеком», 109147, Москва, ул. Марксистская, 22, стр. 1.

В поступившем возражении заявитель указывает на наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №591106, предоставленного в отношении заявленных товаров 11 класса МКТУ. По мнению заявителя, заявленное обозначение и товарный знак по свидетельству №525039 не являются тождественными, воспринимаются по-разному в смысловом отношении.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018746587 как в отношении товаров и услуг 09, 12, 41, 45 классов МКТУ, указанных в решении Роспатента от 31.01.2020, так и для всех товаров 11 класса МКТУ.

Упомянутое письмо-согласие прилагается к материалам возражения.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (31.05.2018) конвенционного приоритета по заявке №2018746587 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 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 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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Исходя из положений пункта 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; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, 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.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное словесное обозначение «**MR BEAMS**» по заявке №2018746587 с конвенционным приоритетом от 31.05.2018 выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Решение Роспатента от 31.01.2020 по

заявке №2018746587 с учетом доводов возражения оспаривается в отношении товаров 11 класса МКТУ.

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения «**MR BEAMS**» в качестве товарного знака по заявке №2018746587 в качестве товарного знака для товаров 11 класса МКТУ основан на наличии сходного до степени смешения словесного товарного знака «**BEAM**» [1] по свидетельству №591106 с приоритетом от 12.11.2014, принадлежащего Обществу с ограниченной ответственностью «ТехЭлектроТорг», г. Владивосток (ОГРН 1102540000507).

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №591106, а также однородность товаров 11 класса МКТУ сравниваемых обозначений заявителем не опровергается.

Вместе с тем при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного знака коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены в оспариваемом решении Роспатента.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма-согласия от Общества с ограниченной ответственностью «ТехЭлектроТорг», в котором это лицо выражает свое согласие относительно регистрации заявленного обозначения «**MR BEAMS**» по заявке №2018746587 в качестве товарного знака для товаров 11 класса МКТУ.

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 этой связи необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, 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:

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

Так, сравниваемые обозначения «MR BEAMS» и «BEAM» не тождественны, при этом противопоставленный товарный знак по свидетельству №591106 не является коллективным или общеизвестным товарным знаком. Сведений об известности в гражданском обороте на территории Российской Федерации противопоставленного товарного знака при сопровождении товаров 11 класса МКТУ не имеется.

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №591106, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2018746587 в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 11 класса МКТУ.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 25.08.2020, изменить решение Роспатента от 31.01.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018746587.