

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 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, рассмотрела поступившее 04.02.2020 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «АМИКТУС», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018732133, при этом установила следующее.



Регистрация комбинированного товарного знака « » по заявке №2018732133 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 30.07.2018 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 30.09.2019 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018732133 в отношении части заявленных услуг 35 класса МКТУ. В отношении товаров 25 и остальной части услуг 35 класса МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным товарным знаком «Libellula» по

свидетельству №295509 с приоритетом от 22.11.2004, правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров 25 и услуг 35 класса МКТУ, однородных товарам 25 и части заявленных услуг 35 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 04.02.2020 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- по сведениям, имеющимся у заявителя, противопоставленный товарный знак по свидетельству №295509 не использовался правообладателем на протяжении последних трех лет. На данном основании заявителем было подано исковое заявление в Суд по интеллектуальным правам о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №295509 в связи с неиспользованием, (дело СИП-634/2019). В ходе судебного разбирательства между сторонами была достигнута договоренность, согласно которой правообладатель противопоставленного товарного знака предоставляет в адрес заявителя письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения по заявке №2018732133.

К возражению заявителем приложено письмо-согласие и копия соглашения о намерениях.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018732133 на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия находит доводы заявителя убедительными.

С учетом даты (30.07.2018) поступления заявки №2018732133 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

В соответствии с пунктом 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.


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

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 комбинированное



обозначение «», включающее словесный элемент «Libellulas». Правовая охрана товарному знаку испрашивается в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

В качестве основания несоответствия заявленного обозначения по заявке №2018732133 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой был противопоставлен знак «Libellula» по свидетельству №295509, зарегистрированный с приоритетом от 22.11.2004, правовая охрана которому предоставлена, в том числе, в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака свидетельству №295509 обусловлено наличием фонетически сходных словесных элементов «Libellulas» и «Libellula», что заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 30.09.2019.

К указанным обстоятельствам относится то, что заявителем от правообладателя противопоставленного знака по свидетельству №295509 было получено согласие от 15.11.2019 на регистрацию товарного знака по заявке №2018732133 на имя заявителя в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Представленное письмо-согласие свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленного знака по свидетельству №295509 в гражданском обороте.

Согласно абзацу 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, допускается с согласия

правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

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:

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 товарным знаком.

Так, заявленное обозначение и противопоставленный знак по свидетельству №295509 не являются тождественными, при этом противопоставленный знак не является коллективным товарным знаком, а также отсутствуют сведения о его широкой известности российскому потребителю, в связи с чем риск смешения знаков в гражданском обороте отсутствует.

Таким образом, вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №295509, правомерно приведенный в заключении по результатам экспертизы, не является препятствием для государственной регистрации товарного знака по заявке №2018732133 в отношении всех заявленных товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 04.02.2020, изменить решение Роспатента от 30.09.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018732133.