

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 28.09.2020 возражение Государственного Бюджетного Учреждения Республики Бурятия "Информационно-Методологический Центр Республики Бурятия" (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019710664, при этом установила следующее.

Заявка №2019710664 с датой поступления от 12.03.2019 была подана на государственную регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, в качестве товарного



знака заявлено комбинированное обозначение _____, которое содержит словесный элемент **BaikalMilk** и изобразительный элемент, состоящий из стилизованного изображения коровы.

Решение Роспатента от 24.07.2020 о государственной регистрации товарного знака принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение зарегистрировано в качестве товарного знака только для части услуг 41 класса МКТУ, а именно: видеосъемка; дублирование; издание книг; киностудии; макетирование публикаций, за исключением рекламных; микрофильмирование; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; перевод с языка жестов; предоставление электронных публикаций онлайн, незагружаемых; производство кинофильмов, за исключением производства рекламных роликов; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; редактирование текстов; субтитрование; услуги видеомонтажа мероприятий; услуги звукорежиссеров для мероприятий; услуги каллиграфов; услуги композиторов; услуги оркестров; услуги переводчиков; услуги по написанию сценариев, за исключением рекламных; услуги светотехников для мероприятий; услуги студий записи; услуги устных переводчиков; фотографирование; фоторепортажи. Также в заключении указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) для другой части услуг 41 класса МКТУ на основании положений, предусмотренных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «Baikal», зарегистрированным под № 717012 [1] с приоритетом от 12.07.2017 на имя Акционерного общества «Ижевский механический завод», 426063, г. Ижевск, ул. Промышленная, 8, в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ. Кроме того, в заключении экспертизы указано, что при вынесении решения было принято во внимание представленное заявителем согласие Федерального Государственного Бюджетного Учреждения «Байкальский Государственный Природный Биосферный Заповедник», подтверждающее правомерность включения словесного элемента «Baikal» в состав заявленного обозначения.

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

- заявленное обозначение не ассоциируется с противопоставленным товарным знаком, поскольку они отличаются фонетически и семантически, а также производят разное общее зрительное впечатление на потребителя;

- правообладатель товарного знака [1] предоставил заявителю письмо-согласие на регистрацию обозначения в отношении следующих услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне заявки №2019710664, а именно: “организация лотерей; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация выставок с культурно-просветительской целью; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов неvirtуальных; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных или развлекательных]”.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации заявленного обозначения также в отношении вышеуказанных услуг.

Изучив материалы дела, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (12.03.2019) подачи заявки №2019710664 правовая база для оценки охраноспособности заявленного 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.

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

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

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, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение



Роспатентом было принято решение о государственной регистрации в отношении части заявленных услуг 41 класса МКТУ. Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения в отношении другой части услуг 41 класса МКТУ был основан на его несоответствии требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходного до степени смешения товарного знака [1], зарегистрированного в отношении однородных услуг.

Вместе с тем, анализ материалов возражения показал, что правообладателем товарного знака [1] было выражено согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2019710664 на имя заявителя в отношении части заявленных услуг 41 класса МКТУ, что подтверждается имеющимся в материалах дела оригиналом письма-согласия.

Представленное письмо-согласие свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя указанного товарного знака в гражданском обороте.

Таким образом, коллегией установлено, что с учетом дополнительных обстоятельств в виде письма-согласия, а также имеющихся отличий между



обозначением и товарным знаком [1] заявленное обозначение может быть зарегистрировано также для следующих услуг 41 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, а именно: организация лотерей; обучение практическим навыкам

[демонстрация]; организация выставок с культурно-просветительской целью; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов неvirtуальных; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных или развлекательных].

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.09.2020, изменить решение Роспатента от 24.07.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019710664.