

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 возражение, поступившее 24.12.2019.

Данное возражение подано Обществом с ограниченной ответственностью «СИБИРЬ-КОНТРАКТ», Москва (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018734241, при этом установлено следующее.

Заявка №2018734241 на регистрацию словесного обозначения «^{НЕПОСЕДАСИТИ}» была подана на имя заявителя 10.08.2018 в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 27.08.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018734241. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Доводы экспертизы мотивированы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «НЕПОСЕДА» (1),

зарегистрированным под №0225291 с приоритетом от 20.02.2001 г. (срок действия продлен до 20.02.2021 г.), на имя Куклин Алексей Витальевич, 630049, г.Новосибирск, ул.Дуси Ковальчук, 270-17, в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 24.12.2019 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель является правообладателем товарного знака «НЕПОСЕДАСИТИ» №333617 в отношении услуг 35 класса МКТУ, в том числе «продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе «оптовая и розничная торговля», в связи с чем, в отношении услуг торговли в течение длительного времени усиливает индивидуализирующие функции заявленного обозначения, так как посетители магазинов ассоциируют обозначение «НЕПОСЕДА-СИТИ» с заявителем в течение долгого времени;

- заявитель считает, что между заявленным обозначением и товарным знаком №0225291 имеются существенные различия по семантическому, фонетическому и графическому критериям;

- заявителем было получено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знаков (1) на регистрацию товарного знака по заявке №2018734241 в отношении заявленных товаров 25 класса МКТУ;

- товары 25 класса МКТУ сравниваемых обозначений являются неоднородными.

На основании изложенного в возражении, поступившем 24.12.2019, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 25 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем вместе с возражением приложено письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения по заявке №2018734241 в качестве товарного знака от правообладателя товарного знака №0225291.

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (10.08.2018) заявки №2018734241 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает вышеуказанный 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 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 настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, пункт 46 Правил).

Согласно требованиям пункта 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно 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. Сходство

обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.

Заявленное обозначение «НЕПОСЕДАСИТИ» является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2018734241, испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в заявке.

В заключении по результатам экспертизы в отношении товаров 25 класса МКТУ заявленному обозначению был противопоставлен товарный знак (1).

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта б (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Заявленное обозначение «НЕПОСЕДАСИТИ», состоит из двух значимых слов «НЕПОСЕДА» - тип поведения человека беспокойного, суетливого, гиперактивного, подвижного и «СИТИ» (транслитерация от

английского слова «City» - в некоторых англоязычных странах города, выделяющиеся правами, привилегиями или значением) (см. <https://dic.academic.ru/>, <https://translate.yandex.ru>). Противопоставленное обозначение «НЕПОСЕДА» также означает тип поведения человека беспокойного, суетливого, гиперактивного, подвижного (см. <https://dic.academic.ru/>), в связи с чем, коллегия делает вывод о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения по семантическому критерию сходства, поскольку включают в себя тождественный словесный элемент «НЕПОСЕДА», которые имеют одинаковое смысловое значение.

Коллегия отмечает, что словесный элемент «СИТИ» является слабым элементом в заявленном обозначении и, в данном случае, не является существенным аргументом для признания сравниваемых обозначений несходными в целом.

Таким образом, сходство доминирующего словесного элемента «НЕПОСЕДА» заявленного обозначения со словесным товарным знаком (1), приводит к выводу о высокой степени сходства сравниваемых обозначений по фонетическому и семантическому критериям сходства.

Графическое исполнение сопоставляемых обозначений, безусловно, отличаются друг от друга, однако данный факт не оказывает существенного влияния на вывод о сходстве, поскольку сравниваемые обозначения являются словесными, выполнены буквами одного алфавита. Отличие сравниваемых обозначений являются второстепенными и не способны привести к выводу о несходстве знаков, поскольку в данном случае признаны сходными по фонетическому критериям сходства словесных обозначений.

Сравнение перечней товаров 25 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (1) показал следующее.

Противопоставленные товары 25 класса МКТУ «одежда; обувь; головные уборы» являются однородными всем заявленным товарам 25 класса МКТУ

заявленного обозначения, поскольку соотносятся как род-вид, а также относятся к одной и той же родовой группе «одежда, обувь, головные уборы».

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 27.08.2019.

К указанным обстоятельствам относится письменное согласие правообладателя вышеуказанного противопоставленного товарного знака (1) на регистрацию товарного знака по заявке №2018734241 на имя заявителя в отношении заявленных товаров 25 класса МКТУ.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, 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 введения в заблуждение возникает 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, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (1) не тождественны заявленному обозначению, имеют отдельные визуальные и фонетические различия, при этом противопоставленные товарные знаки не являются коллективными товарными знаками, кроме того коллегия не имеет сведений о широкой известности данных знаков.

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака (1), возможность предоставления которых предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при

отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление в отношении всех заявленных товаров 25 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 24.12.2019, отменить решение Роспатента от 27.08.2019, зарегистрировать товарный знак по заявке №2018734241.