

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 возражение, поступившее 06.02.2020 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Новиковой Эдитой Анатольевной, г.Волгоград, (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019725815, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2019725815, поданной 31.05.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 16 и услуг 35, 41, 45 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки, в следующем цветовом сочетании: черный, красный, белый.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение



агентство
БОЛЬШИХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ,

включающее словесный элемент «АГЕНТСТВО БОЛЬШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ», выполненный буквами русского алфавита оригинальным шрифтом, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения человека со слоном.

Роспатентом 13.01.2020 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019725815 в отношении части заявленных услуг 35 и 41 классов МКТУ и всех услуг 45 класса МКТУ.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров 16 и части услуг 35 и 41 классов МКТУ не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени

смешения с товарным знаком **ТИПОГРАФИЯ БОЛЬШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ** по свидетельству №571304 с приоритетом от 27.11.2014 – (1), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Печатные технологии», Москва в отношении товаров 16 и услуг 35 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 16 и услугам 35, 41 классов МКТУ.

Кроме того, экспертиза отметила, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «Агентство», представляющий собой общепринятое наименование организации, является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Роспатент 06.02.2020 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель противопоставленного знака (1) представил письменное согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2019725815 в отношении всех услуг 35, 41 классов МКТУ, в связи с чем указанный знак не может препятствовать регистрации товарного знака по заявке №2019725815 в отношении данных услуг;

- области деятельности заявителя и правообладателя противопоставленного знака (1) не пересекаются на российском рынке услуг, в связи с чем потребитель не будет введен в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 13.01.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019725815 в отношении всех заявленных услуг 35, 41, 45 классов МКТУ.

В подтверждение изложенного заявителем был представлен оригинал письма-согласия на регистрацию товарного знака по заявке №2019725815 – [1].

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (31.05.2019) поступления заявки №2019725815 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанном в подпункте 2 пункте 6 статьи 1483 Кодекса 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 сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 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, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементов 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 (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.



Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «АГЕНТСТВО БОЛЬШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ», выполненный буквами русского алфавита оригинальным шрифтом, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения человека со слоном. Правовая охрана испрашивается в черном, красном, белом цветовом сочетании.

Согласно доводам возражения заявитель уточняет перечень товаров и услуг, в отношении которых испрашивается правовая охрана, а именно просит зарегистрировать товарный знак по заявке №2019725815 только в отношении услуг 35, 41, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В этой связи анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1(3), 6(2) статьи 1483 Кодекса проводится в отношении данных услуг.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «АГЕНТСТВО» (агентство - представительное учреждение, представительство, отделение более крупного учреждения, предприятия, фирмы, ведающее их делами в данном регионе и выполняющее определенный круг их поручений, см. словари на сайте <https://dic.academic.ru/>) указывает на вид и назначение услуг и, следовательно, является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указан товарный знак

ТИПОГРАФИЯ БОЛЬШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

по свидетельству №571304 – (1).

Противопоставленный знак (1) представляют собой словесное обозначение, включающее словесные элементы «ТИПОГРАФИЯ» (неохраняемый элемент) и «БОЛЬШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку (1) предоставлена в отношении товаров 16 и услуг 35, 40, 42 классов МКТУ.

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено тем, что они содержат фонетически и семантически тождественный словесный элемент «БОЛЬШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ».

Товары и услуги 16, 35, 40 классов МКТУ, указанные в перечне противопоставленного знака (1), однородны услугам 35, 41 классов МКТУ, в отношении которых принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019725815, поскольку относятся к одной родовой категории, имеют одно назначение, один круг потребителя, что заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится то, что правообладатель противопоставленного знака (1) предоставил согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2019725815 в отношении всех заявленных услуг 35, 41 классов МКТУ.

При этом следует отметить, что сравниваемые обозначения не являются тождественными.

Кроме того, в письме-согласии правообладатель противопоставленного знака отмечает, что регистрация товарного знака по заявке №2019725815 не будет вводить потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, указанные в перечне заявки.

Принимая во внимание положения абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегией было учтено представленное заявителем безотзывное письмо-согласие [1] ввиду отсутствия оснований для вывода о том, что регистрация заявленного обозначения может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Резюмируя вышеизложенное коллегия полагает, что заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных услуг 35, 41, 45 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 06.02.2020, отменить решение Роспатента от 13.01.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019725815.