Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 30.04.2020 № 644/261, рассмотрела поступившее 03.02.2022 возражение Общества с ограниченной ответственностью «КЛИМАТ», г. Екатеринбург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021712155 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2021712155 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 05.03.2021 на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «**Grotect**», выполненное буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 13.10.2021 о государственной регистрации товарного знака. Отказ в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части приведенных в заявке товаров 09 класса МКТУ был мотивирован в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ с товарным знаком «ГРАТЕГ» по свидетельству № 837770,

охраняемым на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет, а также еще и с товарными знаками по свидетельствам №№ 207115 («Гротек») и 207686 («Groteck»), охраняемыми на имя другого лица и имеющими более ранние приоритеты, в отношении части приведенных в заявке товаров 09 класса МКТУ, однородных услугам 42 класса МКТУ данных противопоставленных регистраций товарных знаков.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 03.02.2022 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 13.10.2021. Доводы возражения сводятся к тому, что правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству № 837770 (Акционерным обществом «Рязанское конструкторское бюро «Глобус», г. Рязань) было выражено согласие на государственную регистрацию заявленного обозначения по заявке № 2021712155 в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении части приведенных в заявке товаров, а именно товаров 09 класса МКТУ «молниеотводы», в связи с чем им было предоставлено заявителю соответствующее письмо-согласие.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении ограниченного перечня товаров, а именно для товаров 09 класса МКТУ, для которых было принято решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака, и в дополнение к ним только лишь для соответствующих товаров 09 класса МКТУ «молниеотводы».

Корреспонденцией, поступившей 10.02.2022, заявителем был представлен подлинник упомянутого выше письма-согласия от 16.12.2021 (далее – [1]).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (05.03.2021) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс.

В соответствии с абзацем 1 и 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 подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «**Grotect**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, первая из которых является заглавной, а остальные – строчными. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 05.03.2021 испрашивается, согласно возражению, помимо части приведенных в заявке товаров 09 класса МКТУ, для которых было принято решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака, также еще и в отношении соответствующей части товаров 09 класса МКТУ «молниеотводы», указанных в упомянутом выше письме-согласии [1].

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 837770 с приоритетом от 25.12.2020 представляет собой словесное обозначение «ГРАТЕГ», выполненное шрифтом, близким к стандартному, заглавными буквами русского алфавита. Данный товарный знак охраняется, в частности, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Правообладателем вышеуказанного противопоставленного товарного знака по свидетельству № 837770 (Акционерным обществом «Рязанское конструкторское бюро «Глобус», г. Рязань) было выражено согласие на

государственную регистрацию заявленного обозначения по заявке № 2021712155 в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении части приведенных в заявке товаров, а именно товаров 09 класса МКТУ «молниеотводы», что подтверждается соответствующим письмом-согласием [1].

Заявленное обозначение и вышеуказанный противопоставленный товарный знак отличаются друг от друга шрифтовыми их исполнениями, количествами звуков (7 звуков – 6 звуков) и букв (7 букв – 6 букв) и составами соответствующих звуков, а также и составами букв, относящихся к разным (латинскому – русскому) алфавитам.

На основании письма-согласия [1], принимая во внимание имеющиеся у сопоставляемых знаков некоторые различия, отмеченные выше, коллегия не усматривает каких-либо оснований для вывода о том, что заявленное обозначение может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Исходя из изложенных выше обстоятельств, коллегия считает возможным в соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса признать то, что противопоставленный товарный знак по свидетельству № 837770 не препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении соответствующей части испрашиваемых заявителем, согласно возражению, товаров 09 класса МКТУ «молниеотводы».

В свою очередь, другие противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 207115 («Гротек») и 207686 («Groteck») после сокращения их перечней товаров и услуг, согласно внесенным в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации соответствующим записям для этих регистраций товарных знаков от 04.03.2020 и 15.05.2020, охраняются только в отношении товаров 16 и услуг 35, 38, 41 и 42 классов МКТУ, из которых по результатам экспертизы однородными приведенным в заявке товарам 09 класса МКТУ, а именно представляющим собой компьютерные программы, были признаны лишь услуги 42 класса МКТУ «программирование». Однако данные услуги, совершенно очевидно, никак

не являются однородными упомянутым выше товарам 09 класса МКТУ «молниеотводы».

Следовательно, противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 207115 и 207686 также не препятствуют регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении соответствующей части испрашиваемых заявителем, согласно возражению, товаров 09 класса МКТУ «молниеотводы».

Таким образом, не имеется каких-либо оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении данных товаров 09 класса МКТУ «молниеотводы», помимо части приведенных в заявке товаров 09 класса МКТУ, для которых ранее было принято решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака.

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

удовлетворить возражение, поступившее 03.02.2022, изменить решение Роспатента от 13.10.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021712155.