

**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 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.11.2023, поданное компанией Майкрософт Корпорейшн, Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022777883, при этом установлено следующее.

Государственная регистрация товарного знака «CLOCKWORK REVOLUTION» по заявке №2022777883 с конвенционным приоритетом от 03.05.2022, испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 41 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 08.08.2023 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022777883 для услуг 41 класса МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении испрашиваемых товаров 09 класса МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «CLOCKWORK» по

свидетельству №735542 с конвенционным приоритетом от 22.10.2018, зарегистрированным на имя Гугл ЭлЭлСи, 1600 Амфисieta Паркуэй, Маунтин Вью, Калифорния 94043, Соединенные Штаты Америки, в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 09 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 30.11.2023, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 08.08.2023, указав, что правообладатель противопоставленного товарного знака №735542 подал 10.11.2023 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности заявление о досрочном прекращении своего товарного знака. По результатам рассмотрения данного заявления основания для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2022777883 будут отсутствовать.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 08.08.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022777883 в отношении всех испрашиваемых товаров 09 и услуг 41 классов МКТУ.

Заявитель представил оригинал письма-согласия от правообладателя товарного знака по свидетельству №735542 (1).

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

С учетом даты конвенционного приоритета (03.05.2022) заявки №2022777883 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 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.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В соответствии с абзацем пятым 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 пункта 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.

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя (письмо-согласие) составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Заявленное обозначение по заявке №2022777883 представляет собой словесное обозначение «CLOCKWORK REVOLUTION», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 09 и услуг 41 классов МКТУ.

Роспатентом принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022777883 для услуг 41 класса МКТУ.

В отношении испрашиваемых товаров 09 класса МКТУ в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака препятствует принадлежащий иному лицу словесный знак «CLOCKWORK» по свидетельству №735542, выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана указанному знаку предоставлена, в том числе, для товаров 09 класса МКТУ.

Заявитель не оспаривает установленное Роспатентом сходство сравниваемых обозначений, а также однородность товаров 09 класса МКТУ, представленных в их перечнях.

В отношении противопоставления в виде товарного знака по свидетельству №735542 заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом решения от 08.08.2023.

Заявитель получил письменное согласие (1) от правообладателя товарного знака «CLOCKWORK» по свидетельству №735542, в котором компания Гугл ЭлЭлСи, Соединенные Штаты Америки, не возражает против регистрации товарного знака по заявке №2022777883 в отношении товаров 09 класса МКТУ *«записанное игровое программное обеспечение; программное обеспечение для видеоигр; загружаемое игровое программное обеспечение; загружаемые программы игровые для компьютеров; загружаемое программное обеспечение для видеоигр; загружаемое программное обеспечение для электронных игр; загружаемое программное обеспечение для электронных игр для мобильных и сотовых телефонов; загружаемое программное обеспечение для электронных игр для портативных электронных устройств; загружаемые программы игровые для*

*компьютеров, предоставляемые через глобальную компьютерную сеть и беспроводные устройства; программы игровые для компьютеров, выгружаемые из глобальной компьютерной сети; загружаемое программное обеспечение для электронных игр для беспроводных устройств» на имя заявителя.*

В отношении возможности принятия письма-согласия (1) от правообладателя противопоставленного знака, коллегия отмечает следующее.

Регистрация 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.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными. Противопоставленный товарный знак не является общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком или коллективным товарным знаком. Оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение у коллегии не имеется.

С учетом наличия письма-согласия (1), товарный знак по заявке №2022777883, помимо услуг 41 класса МКТУ, для которых Роспатентом принято решение о регистрации товарного знака, также может быть зарегистрирован для товаров 09 класса МКТУ, указанных в письме-согласии (1).

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 30.11.2023, изменить решение Роспатента от 08.08.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022777883.**