

## 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 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 за № 644/261 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 22.03.2021 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ИНДФОРС.РУС», г. Белгород» (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019732914, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2019732914, поданной 08.07.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 07, 12 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение



, включающее словесный элемент «INDFORCE», выполненный буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения слона.

Знак выполнен в следующем цветовом сочетании: темно-синий, темно-бордовый.

Роспатентом 30.11.2020 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019732914 в отношении всех заявленных товаров 12 класса МКТУ.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении всех заявленных товаров 07 класса МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения со следующими товарными знаками:

**INFORCE**

по свидетельству №543966 с приоритетом от



**inforce**

24.03.2014 – (1) и по свидетельству № 594259 с приоритетом от 31.03.2015 – (2), зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью «ВсеИнструменты.ру», Москва в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ.

В Роспатент 22.03.2021 поступило возражение, доводы которого сводятся к тому, что правообладатель противопоставленных товарных знаков (1, 2) представил письменное согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2019732914 в отношении всех заявленных товаров 07 класса МКТУ, в связи с чем данные противопоставления могут быть сняты.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленными знаками (1, 2), зарегистрированных в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ заявитель не оспаривает.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 30.11.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019732914 в отношении всех заявленных товаров 07, 12 классов МКТУ.

В подтверждение изложенного заявителем были представлены следующие документы:

- оригинал письма-согласия на регистрацию товарного знака по заявке №2019732914 – [1];

- материалы, касающиеся делопроизводства по рассматриваемой заявке – [2].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (08.07.2019) поступления заявки №2019732914 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 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 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 (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Рассматриваемое обозначение представляет собой комбинированное обозначение



, включающее словесный элемент «INDFORCE», выполненный буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения слона.

Заявленное обозначение выполнено в темно-синем, темно-бордовом цветовом сочетании.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны товарные знаки:

- **INFORCE** по свидетельству №543966 – (1);

- **inforce** по свидетельству № 594259 – (2).

Заявленное обозначение и противопоставленные знаки (1) и (2) являются сходными в силу наличия в них фонетически сходных словесных элементов «INDFORCE» - «INFORCE».

Сопоставляемые товары 07 класса МКТУ тождественны.

Сходство сравниваемых знаков (1) и (2) и однородность товаров 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 противопоставленных товарных знаков (1, 2) предоставил согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2019732914 в отношении всех заявленных товаров 07 класса МКТУ.

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (1, 2) не являются тождественными в силу того, что заявленное обозначение включает оригинальный изобразительный элемент, сравниваемые обозначения выполнены в разной цветовой гамме.

Таким образом, принимая во внимание положения абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегией было учтено представленное заявителем безотзывное письменное 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 и может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 07, 12 классов МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 22.03.2021, изменить решение Роспатента от 30.11.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019732914.**