

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации 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 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.01.2022, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ВОЛЛИ ТОЛЛИ ЭКСПРЕСС» (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020732948, при этом установила следующее.

wallytally

Обозначение “ ” по заявке №2020732948, поданной 25.06.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 20, 21, 24, 35 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 27.09.2021 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020732948 в отношении части заявленных товаров 20, 21, 24 и услуг 35 классов МКТУ. В то же время в отношении другой части товаров 20, 21, 24 и услуг 35 классов МКТУ в регистрации обозначения по заявке №2020732948 было отказано по причине несоответствия заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Так, в оспариваемом решении установлено сходство до степени смешения



заявленного обозначения заявленное с товарными знаками «

wallytally
воллитолли

свидетельству №706930 (приоритет от 30.08.2018) и «

» по свидетельству №706729 (приоритет от 30.08.2018), зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью "ХЕГГИ", 127282, Москва, ул. Широкая, дом 8, корпус 1, в отношении товаров и услуг 20, 37 классов МКТУ, признанных однородными части заявленных товаров и услуг 20, 21, 24, 35 классов МКТУ, в связи с чем заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) для части заявленных товаров и услуг 20, 21, 24, 35 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков обусловлено фонетическим тождеством словесных элементов «WALLYTALLY» (заявленное обозначение) и «WALLYTALLY» / «ВОЛЛИТОЛЛИ» (свидетельства № 706930, № 706729).

В возражении, поступившем 26.01.2022, заявитель оспаривает анализ однородности и сделанные по результатам такого анализа выводы, как несоответствующее практике Роспатента. Так, в решениях Палаты по патентным спорам от 30.12.2020 и от 15.01.2021 в деле, касающемся возражений против предоставления правовой охраны противопоставленным обозначениям №706930, №706729 товары 20 класса МКТУ не были признаны однородными услугам 35 класса МКТУ.

Кроме того, заявитель обращает внимание на то, что противопоставленные товарные знаки зарегистрированы с нарушением законодательства.

Вопрос о добросовестности действий ООО «ХЕГГИ», связанных с приобретением исключительного права на товарные знаки, был рассмотрен Судом по интеллектуальным правам в деле № СИП-489/2021.

Суд по интеллектуальным правам признал действия общества «ХЕГГИ» по приобретению исключительного права на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации №706729 и №706930 актом недобросовестной конкуренции, противоречащим статье 14.8 Закона о защите конкуренции и статье 10.bis Парижской конвенции.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 27.09.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020732948 в отношении всех товаров и услуг 20, 21, 24 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

К возражению приложены следующие документы:

1. Решение Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-489/2021;
2. Сведения об аннулировании 35 класса МКТУ в регистрациях №706930, №706729 из открытых реестров;
3. Копии решений ППС относительно признания частично недействительными регистраций №706930, №706729.

Изучив материалы дела, заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (25.06.2020) подачи заявки №2020732948 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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.

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 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.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях. В соответствии с пунктом 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы. Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

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).

Заявленное обозначение по заявке №2020732948 представляет собой

wallytally

словесное обозначение «», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 20, 21, 24 , 35 классов МКТУ.

Регистрации указанного обозначения в качестве товарного знака



wallytally

препятствуют товарные знаки «» по свидетельству № 706930, состоящего из словесного элемента «WALLYTALLY», выполненного буквами латинского алфавита, и из изображения дома в виде брелока, и словесный товарный знак

wallytally
воллитолли

«» по свидетельству № 706729, выполненный буквами русского и латинского алфавитов, правовая охрана которым предоставлена в отношении товаров 20 и услуг 37, 39 классов МКТУ.

Заявитель не оспаривает установленное Роспатентом сходство сравниваемых обозначений.

Вместе с тем в возражении заявителем обращено внимание на следующие обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии Роспатентом решения от 27.09.2021.

Так, решением Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-489/2021 от 18.11.2021 действия общества с ограниченной ответственностью «ХЕГГИ» по приобретению исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам №№706729, 706930 актом недобросовестной конкуренции, противоречащим статье 14.8 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» и статьи 10bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года.

Затем, заявитель обратился в Роспатент с возражениями против предоставления правовой охраны товарным знакам по свидетельствам №№706729, 706930 ввиду признания судом действий по их регистрации актом недобросовестной конкуренции.

В свою очередь Роспатент, рассмотрев поступившие возражения вынес решения от 11.04.2022 о признании правовой охраны товарных знаков по свидетельствам №№ 706729, 706930 недействительной полностью.

Сведения о полном прекращении правовой охраны противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№706729, 706930 внесены в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания 11.04.2022 и опубликованы в Бюллетене №7 за 2022 год.

Таким образом, противопоставления в виде товарных знаков по свидетельствам №№706729, 706930 заявителем преодолены, следовательно, товарный знак по заявке №2020732948 может быть зарегистрирован в объеме заявленного перечня товаров 20, 21, 24 и услуг 35 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.01.2022, изменить решение Роспатента от 27.09.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020732948.