


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 05.08.2021 возражение Общества с ограниченной ответственностью «БОНЖУР», Московская область (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020714835 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2020714835 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 23.03.2020 на имя заявителя в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой

комбинированное обозначение  .

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 16.06.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что входящее в состав заявленного обозначения словесное обозначение «**elephant**» сходно до

степени смешения с охраняемым на имя другого лица средством индивидуализации – товарным знаком «ELEPHANT» по свидетельству № 236092 в отношении приведенных в заявке услуг 43 класса МКТУ, однородных услугам 42 класса МКТУ противопоставленной регистрации товарного знака.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 05.08.2021 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 16.06.2021. Доводы возражения сводятся к тому, что правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству № 236092 (Обществом с ограниченной ответственностью «Пивоваренная компания «Балтика», Санкт-Петербург) было выражено согласие на государственную регистрацию заявленного обозначения по заявке № 2020714835 в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех приведенных в заявке услуг, в связи с чем им было предоставлено заявителю соответствующее письмо-согласие.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении сокращенного им перечня услуг 43 класса МКТУ, а именно: «закусочные; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; украшение еды; украшение тортов; услуги баров; услуги личного повара; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"» (далее – сокращенный перечень услуг).

Корреспонденцией, поступившей 26.08.2021, заявителем был представлен подлинник упомянутого выше письма-согласия от 24.06.2021 (далее – [1]).

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (23.03.2020) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс.

В соответствии с абзацем 1 пункта 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 настоящей статьи.

В соответствии с абзацем 2 пункта 10 статьи 1483 Кодекса государственная регистрация в качестве товарных знаков таких обозначений допускается при наличии соответствующего согласия, предусмотренного пунктом 6 и подпунктами 1 и 2 пункта 9 настоящей статьи.

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 комбинированное



обозначение **bonjour éléphant**, в состав которого входит, но не занимает в нем доминирующего положения, выполненное буквами латинского алфавита словесное обозначение «**elephant**». Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 23.03.2020 испрашивается, согласно возражению, в отношении упомянутого выше сокращенного перечня услуг 43 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 236092 с приоритетом от 01.08.2001 представляет собой выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита словесное обозначение «**ELEPHANT**». Данный товарный знак охраняется на имя другого лица, в частности, в отношении услуг 42 класса МКТУ.

Правообладателем данного противопоставленного товарного знака (Обществом с ограниченной ответственностью «Пивоваренная компания «Балтика», Санкт-Петербург) было выражено согласие на государственную регистрацию заявленного обозначения по заявке № 2020714835 в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех приведенных в заявке услуг, что подтверждается соответствующим письмом-согласием [1].

На основании письма-согласия [1], принимая во внимание имеющиеся у сопоставляемых знаков некоторые различия (разные цветовые и шрифтовые их исполнения, разное количество слов, слогов, звуков и букв и разные составы звуков и букв с учетом наличия иного слова в заявленном обозначении, а также наличие в нем изобразительного элемента), 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 и, следовательно, с абзацем 2 пункта 10 статьи 1483 Кодекса признать то, что противопоставленный товарный знак не препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении сокращенного заявителем перечня услуг 43 класса МКТУ.

Таким образом, не имеется каких-либо оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса для данных услуг.

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

удовлетворить возражение, поступившее 05.08.2021, отменить решение Роспатента от 16.06.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020714835.