

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела поступившее 08.08.2019 возражение Кеншо Текнолоджис, ЛЛК, Соединенные Штаты Америки (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2017748851, при этом установила следующее.

Заявка №2017748851 с датой конвенционного приоритета поступления от 12.07.2017 была подана на государственную регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**КОТО**», выполненное стандартным шрифтом.

Решение Роспатента от 08.04.2019 о государственной регистрации товарного знака принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение зарегистрировано в качестве товарного знака только для услуг 42 класса МКТУ. В отношении товаров 09 класса МКТУ обозначение по заявке №2017748851 не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что заявленное обозначение «**КОТО**» сходно до степени смешения в отношении однородных товаров с

зарегистрированным на имя иного лица и имеющим более ранний приоритет

 товарным знаком по свидетельству №516840 [1] в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), приведены следующие аргументы:

- заявленное обозначение не ассоциируется с противопоставленными товарными знаками, поскольку они отличаются и графически и фонетически;
- правообладатель противопоставленного товарного знака [1] предоставил заявителю письмо-согласие в отношении всех заявленных товаров и услуг;
- перечень товаров 09 класса МКТУ, указанных в свидетельстве на товарный знак [1], был сокращен путем исключения из него части товаров 09 класса МКТУ на основании заявления, поданного в Роспатент;
- также в возражении указано, что заявитель занимается созданием аналитического инструмента в сфере финансов нового поколения в форме программного обеспечения, который призван помочь инвестиционным менеджерам, общаясь с ними на английском языке. Вместе с тем, согласно информационным материалам из сети Интернет правообладатель противопоставленного знака (ООО «KOTTO») уже более 10 лет занимается производством и реализацией строительного оборудования;
- учитывая существенные различия в сферах деятельности компаний, а также сущность заявленных товаров (специализированное программное обеспечение), особую внимательность потребителей при выборе подобных товаров, а также оригинальное графическое исполнение противопоставленного обозначения, можно утверждать, что при данных обстоятельствах полностью отсутствует вероятность смешения товаров заявителя и правообладателя на рынке и, соответственно, введения потребителя в заблуждение относительно источника происхождения этих товаров.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации заявленного обозначения также в отношении заявленных товаров 09 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (12.07.2017) конвенционного приоритета заявки №2017748851 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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 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 настоящем пункте, 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 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, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой обозначение «**КОТО**».

Государственная регистрация товарного знака испрашивается для товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ.

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 09 класса МКТУ был основан на его несоответствии требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходного до степени смешения товарного знака [1], зарегистрированного, в частности, для товаров 09 класса МКТУ, однородных заявленным товарам.

Сходство до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком было установлено на основании фонетического сходства входящих в них словесных элементов КОТО/КОТТО, а также однородности товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак [1], и товаров 09 класса МКТУ, для которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2017748851.

Вместе с тем, правообладателем товарного знака [1] было выражено согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2017748851 на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, что подтверждается представленным письмом-согласием от 16.05.2019.

Представленное письмо-согласие свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака в гражданском обороте.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если данная регистрация не способна ввести потребителя в заблуждение. В связи с указанным необходимо отметить следующее.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеют фонетические и графические различия, обуславливающие различное общее зрительное впечатление от их восприятия потребителем. Отсутствует также какая-либо информация о знаке [1] и его восприятии потребителем, обусловленном предшествующими знаниями о товарах, производимых под этим знаком на территории Российской Федерации его правообладателем.

В связи с указанным, а также с учетом информации о разных сферах деятельности заявителя и правообладателя, приведенной в возражении, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не будет вводить потребителя в заблуждение.

Таким образом, противопоставленный экспертизой товарный знак [1] не является более препятствием для регистрации заявленного обозначения в отношении заявленных товаров 09 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 08.08.2019, изменить решение Роспатента от 08.04.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017748851.