

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 01.06.2020 возражение Публичного акционерного общества «Газпром нефть» (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018740228, при этом установила следующее.

Заявка №2018740228 с датой поступления от 18.09.2018 была подана на государственную регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 04, 09 и услуг 35, 36, 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, которое включает словесные элементы «ЛЕГКО», «Экспресс-карта», «ОПТИ», число 24, расположенные на фоне прямоугольника со скругленными углами.

Решение Роспатента от 10.01.2020 о государственной регистрации товарного знака принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение зарегистрировано в качестве товарного знака только для всех товаров 04 и части товаров 09 классов МКТУ. В отношении остальных заявленных товаров и услуг заявленному обозначению отказано в регистрации в качестве товарного знака (знака обслуживания) на основании положений, предусмотренных пунктами 1, 6 и 10 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что входящий в состав заявленного обозначения элемент «24» представляет собой сочетание цифр, не имеющих характерного графического исполнения, вследствие чего не обладает различительной способностью и является неохранным элементом обозначения. Все входящие в состав заявленного обозначения слова, кроме «ОПТИ» и «ЛЕГКО», являются неохранными элементами обозначения, поскольку характеризуют заявленные товары и услуги, в том числе указывают на их вид и качество.

Кроме того, установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарным знаком «ЛЕГКО», зарегистрированным под №719224 [1] с приоритетом от 31.08.2018 г., с товарным знаком «ЛЕГКО», зарегистрированным под №607341 [2] с приоритетом от 26.04.2013 г., на имя Акционерного общества «Коалиция», 198184, Санкт-Петербург, Канонерский остров, 3, корп. 1, литера Б, помещение 63 в отношении однородных услуг 35, 36 классов МКТУ;

- с товарным знаком «ЛЕГКО», зарегистрированным под №535330 [3] с приоритетом от 26.04.2013 г. на имя Кузнецова Андрея Валерьевича, 600022, г. Владимир, ул. Благоднравова, 9-44 в отношении однородных услуг 36, 37 классов МКТУ.

Также в заключении экспертизы указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положения, предусмотренного пунктом 10 статьи 1483 Кодекса, так как оно включает обозначение «ОПТИ», которое сходно до степени смешения с товарным знаком «ОРТИ», зарегистрированным под №455657 [4] с приоритетом от 24.08.2011 г. на имя Закрытого акционерного общества «Курский электроаппаратный завод», 305000, г. Курск, ул. Луначарского, 8 в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных части заявленных 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;

- отсутствует также общее зрительное впечатление, производимое сравниваемыми обозначениями на потребителя;

- при применении критерия однородности Роспатентом не учтена адресная группа потребителей, на которых ориентированы услуги заявленного обозначения и противопоставленных знаков;

- правообладатель противопоставленного товарного знака [3] предоставил заявителю письмо-согласие в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ, указанных в перечне заявки №2018740228;

- в Суд по интеллектуальным правам было подано исковое заявление о прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №607341, ведутся переговоры о предоставлении письма-согласия.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации заявленного обозначения также в отношении всех заявленных услуг.

Возражение было рассмотрено на заседании коллегии от 13.08.2020, по результатам которого Роспатентом было принято решение от 11.09.2020 удовлетворить возражение, поступившее 01.06.2020, изменить решение Роспатента от 10.01.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018740228.

Решением Суда по интеллектуальным правам (далее – Суд) от 12.04.2021 по делу №СИП-1059/2020 указанное решение Роспатента от 11.09.2020 было признано недействительным в связи с предоставлением в суд письма-согласия, полученного заявителем от правообладателя товарных знаков [1-2] после рассмотрения возражения и принятия по нему решения.

Также указанным решением Суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение от 01.06.2020 на решение Роспатента от 10.01.2020 по заявке №2018740228 о государственной регистрации товарного знака.

Во исполнение решения Суда указанное возражение рассматривается коллегией повторно.

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

С учетом даты (18.09.2018) подачи заявки №2018740228 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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары.

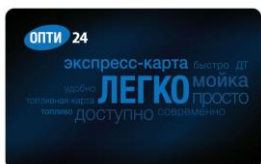
Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение



Государственная регистрация товарного знака испрашивается для товаров 04, 09 и услуг 35, 36, 37 классов МКТУ.

Роспатентом было принято решение о государственной регистрации в отношении всех заявленных 04 и части товаров 09 классов МКТУ. Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения в отношении части товаров 09 и всех услуг 35, 36, 37 классов МКТУ был основан на его несоответствии требованиям пунктов 6 и 10 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходных до степени смешения товарных знаков [1-4], зарегистрированных в отношении однородных товаров и услуг.

Сходство до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [1-3] было установлено на основании фонетического тождества входящих в них словесных элементов «ЛЕГКО/LEGKO», а также однородности услуг, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки и для которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2018740228.

Вместе с тем, как показал анализ материалов возражения, правообладателями товарных знаков [1-3] было выражено согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2018740228 на имя заявителя в отношении всех заявленных услуг 35, 36 и 37 классов МКТУ, что подтверждается имеющимися в материалах дела оригиналами писем-согласий.

Представленные документы свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателей противопоставленных знаков в гражданском обороте. Кроме того, сравниваемые обозначения не являются тождественными, производят разное общее зрительное впечатление, обусловленное наличием в заявленном обозначении не только слова «ЛЕГКО», но и других слов (экспресс карта, просто, доступно), элемента «ОПТИ 24», расположенных на фоне прямоугольника, а также использованием в обозначении цветового решения, в то время как в товарных знаках [1-3] слова ЛЕГКО/LEGKO являются единственным элементом знаков.

С учетом данных обстоятельств регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не может явиться причиной введения потребителя в заблуждение.

Также коллегия отмечает, что в состав заявленного обозначения входит элемент «ОПТИ 24», сходный до степени смешения с товарным знаком «ОРТИ» [4] другого лица, который зарегистрирован в отношении товаров 09 класса МКТУ. Однако следует отметить, что, согласно материалам возражения отказ в регистрации заявленного обозначения для части товаров 09 класса МКТУ заявителем не оспаривается в возражении, в связи с чем анализ этих обозначений на соответствие требованиям законодательства не проводится.

Таким образом, коллегией установлено, что с учетом дополнительных обстоятельств (писем-согласий) заявленное обозначение может быть зарегистрировано также для всех услуг 35, 36 и 37 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака.

Все словесные элементы, входящие в состав заявленного обозначения и число 24 являются неохранными элементами обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривалось в возражении.

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

удовлетворить возражение, поступившее 01.06.2020, изменить решение Роспатента от 10.01.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018740228.