


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 14.11.2020 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Прокофьевой Екатериной Игоревной, г. Зеленоград (далее – лицо, подавшее возражение), в отношении решения Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019725475, при этом установила следующее.

Заявка №2019725475 на регистрацию комбинированного обозначения



«  » была подана на имя заявителя 29.05.2019 в отношении товаров и услуг 14, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 14 и 35 классов МКТУ ввиду несоответствия требованиям пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы экспертизы мотивированы тем, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «Studio» является

неохраняемым на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком "РОККА" по свидетельству №500916 с приоритетом 01.08.2012, зарегистрированным на имя компании «ДАМИАНИ ИНТЕРНЕШНЛ Б.В.», Принс Бернхардплейн 200 - Амстердам, Нидерланды, в отношении однородных товаров и услуг 14, 35 классов МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 14.11.2020 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по семантическому, фонетическому и графическому критериям сходства;

- заявителем было получено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака на регистрацию товарного знака по заявке №2019725475 в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в письме-согласии.

На основании изложенного в возражении, поступившем 14.11.2020, содержится просьба отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака, в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в представленном письме-согласии.

В подтверждение своих доводов заявителем вместе с возражением представлено письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения по заявке №2019725475 в качестве товарного знака от правообладателя противопоставленного товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (29.05.2019) заявки №2019725475 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает 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 (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.

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 только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, пункт 46 Правил).

Согласно требованиям пункта 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании


признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 и т.д.

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.



Заявленное обозначение «» является комбинированным. Состоит из изобразительного элемента в виде перевернутого треугольника, под которым расположены словесные элементы “ROKA” и «STUDIO» выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2019725475 испрашивается в отношении товаров услуг 35 классов МКТУ, указанных в письме-согласии.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, показал, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «Studio» в переводе с английского языка на русский означает «студия» - организация, занимающаяся тем или иным видом искусств, или помещение для занятия искусством (см. <https://translate.yandex.ru>, <https://dic.academic.ru/>), является видовым наименованием организации, в связи с чем не обладает различительной

способностью на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что правомерно указано в решении Роспатента.

Заявителем в возражении данный факт не оспаривается.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Отказ в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019725475 в отношении всех заявленных товаров и услуг 14, 35 классов МКТУ основан на его несоответствии требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходного до степени смешения товарного знака «РОКА» по свидетельству №500916, ранее зарегистрированного на имя иного лица в отношении однородных товаров и услуг 14, 35 классов МКТУ.

Сходство обусловлено фонетическим сходством словесных элементов «РОККА»/ «РОКА», входящих в их состав.

Поскольку сравниваемые слова являются вымышленными, по семантическому критерию сходства сравнительный анализ провести не представляется возможным.

Наличие изобразительного элемента в заявленном обозначении не влияет на вывод об их сходстве, так как графическое исполнение не приводит к утрате основной индивидуализирующей функции, которую выполняют фонетически сходные словесные элементы сравниваемых обозначений.

Анализ товаров и услуг 14, 35 классов МКТУ, представленных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленного знака показал, что данные товары и услуги являются однородными, поскольку часть из них имеет тождественные формулировки, соотносятся как род-вид, а также они имеют одинаковую область применения и круг потребителей.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 13.02.2020.

К указанным обстоятельствам относится письменное согласие правообладателя вышеуказанного противопоставленного товарного знака на



регистрацию товарного знака « _____ » по заявке №2019725475 на имя заявителя в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ *“оптовая и розничная продажа аксессуаров для бижутерии и товаров для создания изделий из бижутерии; закупочные услуги за счёт третьих лиц, а именно покупка и поставка аксессуаров и бижутерии и товаров для создания изделий из бижутерии для предпринимателей и торговых компаний; услуги по продаже бижутерии и товаров для создания изделий из бижутерии через интернет-сайты; презентация аксессуаров для бижутерии и товаров для создания изделий из бижутерии во всех СМИ с целью продажи в розницу и оптом”*.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, допускается при наличии согласия их правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность введения в заблуждение возникает в случае, если:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
- противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
- противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не тождественны, имеют отдельные визуальные и фонетические различия, при этом противопоставленный товарный знак не является коллективными товарными знаками, кроме того коллегия не имеет сведений о широкой известности данных знаков.

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака, возможность предоставления которых предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в письме-согласии.

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.11.2020, отменить решение Роспатента от 13.02.2020, зарегистрировать товарный знак по заявке №2019725475.