

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 апреля 2020 года № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 года № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 25.04.2021, поданное компанией Офф-Вайт ЛЛСи, Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019748081, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2019748081 было подано 26.09.2019 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ *«услуги розничных продаж и продаж посредством сети интернет, услуги магазинов по розничной продаже товаров и продаже товаров в режиме он-лайн»*.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019748081 было принято 25.12.2020 на основании заключения по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483

Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с товарным знаком, включающим словесный элемент «OF» (свидетельство № 495492 приоритет от 13.04.2012), ранее зарегистрированным на имя Попова Вадима Васильевича, Белгородская обл., в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 25.04.2021 поступило возражение, в котором заявитель сообщает, что между компанией Офф-Вайт ЛЛСи и Индивидуальным предпринимателем Поповым Вадимом Васильевичем было заключено мировое соглашение (определение от 10.02.2021 г.), согласно которому правообладатель противопоставленного товарного знака №495492 предоставил заявителю письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения по заявке №2019748081 в качестве товарного знака на территории Российской Федерации и его использование в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ.

На основании предоставленного письма-согласия заявитель просит отменить решение об отказе в государственной регистрации и принять решение о регистрации заявленного обозначения по заявке №2019748081 в качестве товарного знака в отношении перечня услуг 35 класса МКТУ: *услуги розничных продаж и продаж посредством сети интернет, услуги магазинов по розничной продаже товаров и продаже товаров в режиме он-лайн.*

К возражению приложен оригинал упомянутого письма-согласия.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи (26.09.2019) заявки №2019748081 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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.

Согласно пункту 46 Правил регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

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 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 (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).

Как указано выше, в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение «», включающее словесный элемент «Off», выполненный буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения руки с раскрытой ладонью. Указательный палец руки цепляется за букву «О».

В качестве препятствия для предоставления правовой охраны товарному знаку



по заявке №2019748081 был указан комбинированный товарный знак «» по свидетельству №495492, зарегистрированный, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], в том числе услуги оптовой и розничной продажи товаров».

Заявитель не оспаривает сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству № 495492 и однородность заявленных услуг 35 класса МКТУ с услугами 35 класса МКТУ, в отношении которых он охраняется.

Вместе с тем, заявитель получил от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №495492 безотзывное письмо-согласие от 05.02.2021 на регистрацию товарного знака по заявке №2019748081 на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ: «услуги розничных продаж и продаж посредством сети интернет, услуги магазинов по розничной продаже товаров и продаже товаров в режиме он-лайн».

Представленное письмо-согласие свидетельствует об урегулировании интересов заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака в гражданском обороте на территории Российской Федерации. Кроме того, сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеют графические различия, обуславливающие различное общее зрительное впечатление от их восприятия потребителем, в связи с чем регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не будет вводить потребителя в заблуждение.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.04.2021, отменить решение Роспатента от 25.12.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019748081.