

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 21.10.2021 возражение, поданное Благотворительным фондом в поддержку развития спорта инвалидов «ТОЧКА ОПОРЫ», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020722475, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2020722475 подано на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 25, 36, 38, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 21.06.2021 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020722475 в отношении всех заявленных товаров и услуг 25 и 41 классов МКТУ. В отношении услуг 36 и 38 классов МКТУ заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака (далее – решение Роспатента). Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку оно является сходным до степени смешения с:

- товарными знаками «Точка опоры», зарегистрированными по свидетельствам №521436 (1), 521435 (2), с приоритетом от 10.09.2012 на имя ЗАО "Инверсия", Россия, для однородных услуг 36 класса;

- товарным знаком «Точка опоры», зарегистрированным по свидетельству №215575 (3), с приоритетом от 01.08.2000 на имя ООО "МФК Точка Опоры", Россия, для однородных услуг 38 класса.

В поступившем возражении от 21.10.2021, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы сводятся к тому, что правообладатель противопоставленных товарных знаков (1, 2) предоставил на имя заявителя письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 36 класса МКТУ «сбор благотворительных средств».

До заседания коллегии заявителем был представлен оригинал письма-согласия [1] от правообладателя противопоставленных товарных знаков (1, 2).

С учетом изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2020722475 в отношении всех заявленных товаров и услуг 25 и 41 классов МКТУ, а также услуг 36 класса МКТУ «сбор благотворительных средств».

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (30.04.2021) поступления заявки №2020722475 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. Признаки, указанные в настоящем пункте, 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, 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).



Заявленному обозначению « точка опоры» по заявке №2020722475 было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака в отношении всех услуг 36 и 38 классов МКТУ, ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, в рамках чего ему были противопоставлены комбинированные и



словесные знаки «Точка опоры» (1), «» (2), «ТОЧКА ОПОРЫ» (3). Правовая охрана товарным знакам (1, 2) предоставлена в отношении, в том числе, услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечнях свидетельств. Правовая охрана знаку (3) предоставлена в отношении, в том числе, услуг 38 класса МКТУ.

Необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится наличие письменного согласия от правообладателя противопоставленных знаков (1, 2), в которых он выражает свое согласие относительно регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 36 класса МКТУ «сбор благотворительных средств».

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 не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;

3. противопоставленный товарный знак является коллективным или общеизвестным товарным знаком.



Так, заявленное обозначение «



знаки «Точка опоры» (1) и «

» (2) не тождественны, при этом противопоставленные знаки (1, 2) не являются коллективными или общеизвестными знаками, а также отсутствуют сведения об их широкой известности российскому потребителю, в связи с чем введение потребителя в заблуждение является маловероятным.

Таким образом, наличие письма-согласия [1] от правообладателя противопоставленных знаков (1, 2), возможность предоставления которых предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления в отношении услуг 36 класса МКТУ «сбор благотворительных средств», упомянутых в письме-согласии.

Что касается анализа сходства заявленного обозначения



«

» и знака «ТОЧКА ОПОРЫ» (3), то коллегией было установлено фонетическое и семантическое тождество словесных элементов «ТОЧКА ОПОРЫ», несущих основную индивидуализирующую нагрузку в них. Указанное свидетельствует о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного ему знака (3) в целом, несмотря на наличие изобразительного элемента в составе заявленного обозначения.

В возражении заявителем сходство сравниваемых знаков не оспаривается.

Услуги 38 класса МКТУ «передача видео по запросу» заявленного обозначения являются однородными по отношению к услугам 38 класса МКТУ знака (3), относящимся к услугам служб связи («информация по вопросам связи; передача сообщений и изображений с использованием средств вычислительной техники»). Указанные виды услуг могут исходить из единого источника происхождения и оказываться в отношении одного круга потребителей.

В возражении заявителем однородность услуг 38 класса МКТУ не оспаривается.

На основании изложенной информации коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным ему знаком (1) в отношении услуг 38 класса МКТУ, в связи с чем в отношении упомянутых услуг 38 класса МКТУ заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Однако, как было указано выше, знаки (1,2) не являются более препятствиями для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 36 класса МКТУ «сбор благотворительных средств».

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 21.10.2021, изменить решение Роспатента от 21.06.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020722475.