

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) (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.09.2022, поданное ООО «ТК «СЕРВИС», Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020775943, при этом установлено следующее.

Государственная регистрация товарного знака «» по заявке №2020775943 испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 21 класса МКТУ, указанных в перечне заявки. Дата испрашиваемого приоритета установлена по дате подачи первоначальной заявки №2018752396 - 28.11.2018.

Роспатентом 11.01.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для испрашиваемых товаров 21 класса МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пунктов 1 (3), 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими товарными знаками:

- «» по свидетельству №706984 с приоритетом от 16.08.2018, зарегистрированным на имя ООО «ДЕЛЬТА-ПАК», г. Калининград, в отношении однородных товаров 21 класса МКТУ;

-  по международной регистрации №876106, зарегистрированным Международным Бюро ВОИС 29.09.2005 на имя Kesko Oyj, Финляндия, в отношении однородных товаров 21 класса МКТУ. Правовая охрана знака была расширена на территорию Российской Федерации 09.03.2006.

В отношении словесного элемента «COMFORT» в заключении по результатам экспертизы отмечено, что он не обладает различительной способностью, указывает на назначение товаров, в связи с чем является неохранным элементом на основании требований пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем 28.09.2022, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 11.01.2022, отметив, что правообладатели противопоставленных товарного знака по свидетельству №706984 и знака по международной регистрации №876106 предоставили письменные согласия на регистрацию обозначения по заявке №2020775943 в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении заявленных товаров 21 класса МКТУ.

Кроме того, заявитель выражает согласие с доводом экспертизы о неохраноспособном характере словесного элемента «COMFORT» в отношении всего заявленного перечня товаров 21 класса МКТУ.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 11.01.2022 и зарегистрировать товарный знак в отношении испрашиваемых товаров 21 класса МКТУ.

К возражению приложены оригиналы писем-согласий от правообладателей товарного знака по свидетельству №706984 (1) и знака по международной регистрации №876106 (2).

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

С учетом даты подачи (28.11.2018) заявки №2020775943 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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).

Согласно пункту 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраемые 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.

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 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 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).

В соответствии с абзацем пятым 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 подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя (письмо-согласие) составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Заявленное обозначение по заявке № 2020775943 представляет собой

комбинированное обозначение «», включающее размещенные под наклоном

друг под другом словесные элементы «PROFF» и «COMFORT». Словесные элементы выполнены оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Над словесными элементами размещено стилизованное изображение ветки с листьями. Обозначение выполнено голубым, синим и темно-синим цветами.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивалась для товаров 21 класса МКТУ «перчатки для домашнего хозяйства; перчатки кухонные; перчатки для садово-огородных работ».

Словесный элемент «COMFORT» (переводится с английского языка как «комфорт» - условия жизни, пребывания, обстановка, обеспечивающие удобство, спокойствие, уют, см. Толковый словарь Ожегова, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/87310?ysclid=lbgp02zeou895923690>) не обладает различительной способностью и указывает на назначение заявленных товаров 21 класса МКТУ, в связи с чем является неохранным элементом заявленного обозначения на основании требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заявитель не оспаривает неохраноспособность словесного элемента «COMFORT» и выразил согласие с его включением в состав товарного в качестве неохранным элемента.

В отношении заявленных товаров 21 класса МКТУ регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака препятствуют принадлежащие иным лицам

товарный знак «» по свидетельству №706984 и знак  по международной регистрации №876106, в которых словесные элементы выполнены буквами латинского алфавита. В товарном знаке по свидетельству №706984 слово выполнено оригинальным шрифтом красного цвета с размещением букв на разных уровнях. В знаке по международной регистрации №876106 словесный элемент заключен в квадратные скобки и выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета, при этом в центр буквы «О» вписан круг черного цвета.

Правовая охрана данным знакам предоставлена в отношении однородных товаров 21 класса МКТУ.

Заявитель не оспаривает установленное Роспатентом сходство сравниваемых обозначений, а также однородность товаров 21 класса МКТУ, представленных в их перечнях.

Вместе с тем в возражении заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом решения от 11.01.2022.

Заявитель получил письменные согласия (1), (2) от правообладателей противопоставленных товарного знака по свидетельству №706984 и знака по международной регистрации №876106, в которых их правообладатели не возражают против регистрации товарного знака по заявке №2020775943 в отношении заявленных товаров 21 класса МКТУ на имя заявителя.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными. Противопоставленные товарные знаки не являются общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками или коллективными товарными знаками. Оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение у коллегии не имеется.

Таким образом, противопоставление товарного знака по свидетельству №706984 и знака по международной регистрации №876106 преодолено путем получения письменного согласия от их правообладателей. Следовательно, товарный знак по заявке № 2020775943 может быть зарегистрирован в объеме всего заявленного перечня товаров 21 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.09.2022, отменить решение Роспатента от 11.01.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020775943.