

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 30.11.2024 возражение, поданное ООО «Вантуворк», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023777935, при этом установила следующее.



Обозначение «» по заявке №2023777935 с приоритетом от 23.08.2023 подано на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 35, 36, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 31.07.2024 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023777935 в отношении всех товаров и услуг 09, 41, 42 классов МКТУ и части услуг 35, 36 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение в отношении остальной части услуг 35, 36 классов МКТУ не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно сходно до степени смешения с товарным знаком «ONENWORK» (св-во № 758053 с приоритетом от 30.09.2019), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "ТопКлик", 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Октябрьская магистраль, д. 3, офис 702а, в отношении однородных услуг 35, 36 классов МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к тому, что от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №758053 получено согласие на регистрацию и использование заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2023777935 в отношении всех заявленных товаров и услуг, указанных в перечне заявки.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2023777935 в отношении всех заявленных товаров и услуг, указанных в перечне заявки.

В материалы дела заявителем был представлен оригинал упомянутого письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №758053 [1].

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

С учетом даты приоритета (23.08.2023) заявки №2023777935 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.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2023777935 заявлено



комбинированное обозначение «», содержащее овал черного цвета, на фоне которого расположен словесно-цифровой элемент «One2» в зеленом цвете, под которым размещается словесный элемент «WORK», выполненный буквами латинского алфавита.

В качестве основания несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой был противопоставлен словесный товарный знак «ONWORK» по свидетельству №758053.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они являются сходными до степени смешения по фонетическому фактору сходства в отношении части однородных услуг 35, 36

классов МКТУ. Сходство сопоставляемых обозначений и однородность сравниваемых услуг заявителем в возражении не оспаривается.

Вместе с тем при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 31.07.2024.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма-согласия [1] от правообладателя противопоставленного знака по свидетельству №758053, в котором он выражает свое согласие относительно использования и регистрации заявленного обозначения по заявке №2023777935 в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 35, 36, 41, 42 классов МКТУ.

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.

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 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 товарным знаком.

Так, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №758053 не тождественны, отличаются по визуальному критерию

сходства, при этом противопоставленный товарный знак не является коллективным товарным знаком.

Таким образом, наличие письма-согласия [1] от правообладателя противопоставленного товарного знака, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2023777935 в качестве товарного знака в полном объеме.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.11.2024, изменить решение Роспатента от 31.07.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023777935.