

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 14.04.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное ООО «ОПТИМА», Россия (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2014728648, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2014728648, поданной 25.08.2014, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 07, 08, 12 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

**ОПТИМАЛ**  
**OPTIMAL**

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение , включающее словесные элементы «ОПТИМАЛ», «OPTIMAL», выполненные буквами русского и латинского алфавитов стандартным шрифтом.

Роспатентом 15.06.2016 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2014728648 в отношении товаров 07, 08 классов МКТУ заявленного перечня. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для товаров 12 класса МКТУ на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до



степени смешения со знаком по международной регистрации №1070465 с конвенционным приоритетом от 01.07.2010 – (1), правовая охрана которому предоставлена на имя иного лица в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ.

В Роспатент 14.04.2017 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к тому, что заявитель получил от правообладателя противопоставленного знака (1) письмо-согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2014728648 в отношении заявленных товаров 12 класса МКТУ.

Кроме того, правообладателем противопоставленного знака (1) направлено в ВОИС заявление о внесении изменений в перечень товаров 12 класса МКТУ.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 15.06.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014728648 в отношении всех заявленных товаров 07, 08, 12 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил следующие материалы:

1. Оригинал письма-согласия;
2. Материалы, касающиеся внесения изменений в знак по международной регистрации №1070465.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (25.08.2014) поступления заявки №2014728648 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 (2) 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 указанными товарными знаками, допускается лишь с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2. Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение

**ОПТИМАЛ**  
**OPTIMAL**

, включающее словесные элементы «ОПТИМАЛ», «OPTIMAL», выполненные буквами русского и латинского алфавитов стандартным шрифтом.

В качестве сходного до степени смешения с обозначением по заявке №2014728648



в заключении по результатам экспертизы указан знак по международной регистрации №1070465 с конвенционным приоритетом от 01.07.2010 – (1).

Противопоставленный знак является комбинированным, который включает словесный элемент «OPTIMAL», выполненный буквами латинского алфавита, и изобразительные элементы в виде окружностей разного диаметра и стилизованного изображения звезд. Правовая охрана знаку (1) на территории Российской Федерации предоставлена, в частности, в отношении товаров 12 класса МКТУ в темно-синем, белом цветовом сочетании.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного знака (1) обусловлено тем, что они содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный словесный элемент «OPTIMAL» и сходные фонетически словесные элементы «ОПТИМАЛ» - «OPTIMAL».

Сравнение товаров 12 класса МКТУ с целью определения их однородности показало, что заявленные товары однородны товарам, указанным в перечне противопоставленного знака (1), так как относятся к одному роду товаров (транспортные средства), имеют одно назначение (перемещение грузов).

В возражении заявителем сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров не оспаривается.

Таким образом, заявленное обозначение является сходным до степени смешения со знаком по международной регистрации №1070465 в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ и, следовательно, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным.

Вместе с тем следует отметить, что правообладатель противопоставленного знака (1) представил согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2014728648 в отношении заявленных товаров 12 класса МКТУ «колесики для тележек [транспортных средств]; тачки; тележки грузовые; тележки двухколесные; тележки опрокидывающиеся». Правовая норма пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя более ранних знаков. С учетом того, что заявленное обозначение и противопоставленный знак (1) являются не тождественными, а сходными до степени смешения, коллегия принимает во внимание представленное письмо-согласие, которое устраняет причину для отказа в

регистрации товарного знака по заявке №2014728648 в отношении указанных выше товаров 12 класса МКТУ, и, следовательно, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 14.04.2017, изменить решение Роспатента от 15.06.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014728648.**