

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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), рассмотрела возражение, поступившее 10.09.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Игротрейд», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019768021 при этом установила следующее.

The logo for 'Elefantino' features the brand name in a bold, blue, sans-serif font. A small, solid pink heart is positioned above the letter 'i' in 'antino'.

Комбинированное обозначение «»
по заявке № 2019768021 в отношении товаров 15, 20, 21, 28 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 27.04.2021 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 21 класса МКТУ. В отношении заявленных товаров 15, 20, 28 классов МКТУ было отказано в

предоставлении правовой охраны. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с:




- со знаками «**elefanten**», «elefanten» по международным регистрациям №1042877 с приоритетом от 10.06.2010, № 930423 с приоритетом от 01.03.2007, зарегистрированными на имя Deichmann SE, Германия, в отношении товаров и услуг 28 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 28 класса МКТУ;

ELEPHANT

ELEPHANT

- с товарными знаками «ELEPHANT» и «ELEPHANT» по свидетельствам № 383849 с приоритетом от 22.05.2007, № 236092 с приоритетом от 01.08.2001 зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью "Пивоваренная компания "Балтика"", Санкт-Петербург, в отношении товаров 15, 28 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 15, 28 классов МКТУ;



- со знаком «» по международной регистрации №915992 с приоритетом от 01.06.2006, зарегистрированным на имя PLANET PVC SİSTEMLERİ ÜRETİM PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ, Турция, в отношении товаров 20 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 20 класса МКТУ.

В поступившем возражении от 10.09.2021 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель не оспаривает решение в отношении приведенных в нем товаров 21 класса МКТУ;

- заявитель не оспаривает сходство заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации № 915992 в отношении товаров 20 класса МКТУ;

- правообладателями противопоставленных знаков по международным регистрациям №1042877, №930423 и по свидетельствам №236092, № 383849 были предоставлены письма-согласия;

- компания «Игротрейд» осуществляет производство и оптовую продажу игрушек, а также детских велосипедов, самокатов и спортивных товаров;

- потребительские группы, на которые рассчитаны товары заявителя и правообладателей товарных знаков, различны;

К возражению приложены письмо-согласие (1) от правообладателя противопоставленных знаков по международным регистрациям №1042877, №930423 и письмо-согласие (2) от правообладателя противопоставленных товарных знаков №383849, № 236092.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2019768021 в отношении всех заявленных товаров и услуг 15, 21, 28 классов МКТУ.

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

С учетом даты (27.12.2019) поступления заявки №2019768021 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 том числе в соответствии с

международным договором 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 пунктом 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 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 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, 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).

The logo for 'Elefantino' features the word 'Elefantino' in a blue, rounded sans-serif font. A small red heart is positioned above the letter 'i'.

Заявленное обозначение «» по заявке №2019768021 является комбинированным, выполнено буквами латинского алфавита Диакритический знак буквы «i» выполнен в виде сердца. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 15, 21, 28 классов МКТУ, указанных в перечни заявки.

В рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса, заявленному обозначению были противопоставлены словесные и комбинированные товарные знаки «elefanten» [1],

«elefanten» [2], «ELEPHANT» [3], «**ELEPHANT**» [4]

«elephant» [5], со словесными элементами «elefanten» / «ELEPHANT», которые являются единственными индивидуализирующими элементами [2, 3, 4] или акцентирующими в первую очередь на себя внимание потребителя [1, 5].

Противопоставленный товарный знак [5] зарегистрирован в отношении товаров 20 класса МКТУ, которые являются неоднородными испрашиваемым

товарам 15, 21, 28 классов МКТУ, в связи с чем данный товарный знак может быть снят в качестве противопоставления.

Противопоставленные знаки [1, 2] зарегистрированы, в том числе, в отношении товаров 28 классов МКТУ, указанных в перечнях свидетельств. Правовая охрана товарных знаков [3, 4] действует, в том числе, в отношении товаров 15 и 28 классов МКТУ.

Заявителем не оспаривается сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-4], а также однородность товаров 15, 28 классов МКТУ, приведенных в их перечнях.

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

К указанным обстоятельствам относится то, что правообладателем противопоставленных знаков [1, 2] предоставлено письмо-согласие (1), в котором он выражает свое согласие относительно регистрации заявленного обозначения по заявке №2019768021 в отношении всех товаров 28 класса МКТУ.

Правообладателем противопоставленных товарных знаков [3, 4] предоставлено письмо-согласие (2), в котором он выражает свое согласие относительно регистрации заявленного обозначения по заявке №2019768021 в отношении всех товаров 15, 28 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.

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.

Elefantino

Так, заявленное обозначение «» и противопоставленные

знаки  «elefanten» [1], «elefanten» [2], «ELEPHANT» [3],

«**ELEPHANT**» [4] не тождественны, при этом противопоставленные обозначения 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 писем-согласий от правообладателей противопоставленных товарных знаков [1-4], возможность предоставления которых предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2019768021 в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 15, 21, 28 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 10.09.2021, изменить решение Роспатента от 27.04.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019768021.