

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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 13.05.2024 возражение ООО «А1» (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022745283, при этом установила следующее.

Обозначение «Pandito» по заявке № 2022745293 было подано на регистрацию товарного знака 07.07.2022 на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 18.01.2024 об отказе в государственной регистрации принято на основании несоответствия заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, что обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесным товарным знаком «Bandido», зарегистрированным на имя ВТМ Истеблишмент, Штедтле 28, 9490, Вадуз, Лихтенштейн (свидетельство № 800118, приоритет от 13.01.2020 г.) для однородных товаров 32 класса МКТУ (см. открытые реестры, <http://www1.fips.ru/registers-web/>).

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), заявителем приведены следующие аргументы:

- сравниваемые словесные обозначения отличаются фонетически, графически и семантически;

- правообладатель противопоставленного товарного знака [1] предоставил заявителю письмо-согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2022745283 в отношении всех заявленных товаров 32 класса МКТУ;

- представленное письмо-согласие свидетельствует об отсутствии разногласий со стороны заявителя и правообладателя противопоставленного знака. При этом 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;

- так как сравниваемые обозначения не воспринимаются одно за другое и не формируют впечатления о том, что они принадлежат одному лицу, столкновение интересов заявителя и правообладателя товарного знака [1] в гражданском обороте на российском потребительском рынке отсутствует;

- рассматриваемые обозначения не являются тождественными, регистрация товарного знака по заявке № 2022745283 не будет вводить потребителей в заблуждение относительно правообладателя товарного знака.

На основании вышеизложенного заявителем выражена просьба отменить решение об отказе в государственной регистрации товарного знака и зарегистрировать в качестве товарного знака обозначение по заявке № 2022745283 в отношении всех заявленных товаров, указанных в заявке.

В дополнении от 17.06.2024 к возражению заявителем был представлен оригинал письма-согласия от 07.05.2024 г.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (07.07.2022) поступления заявки на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных

знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

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.

В соответствии с абзацем 5 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 настоящем пункте, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Заявленное обозначение по заявке №2022745283 представляет собой словесный товарный знак «Pandito», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Согласно возражению государственная регистрация товарного знака испрашивается для товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Основанием для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в отношении указанных товаров послужило его несоответствие требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходного до степени смешения и имеющего более ранний приоритет словесного товарного знака «BANDIDO» [1], правовая охрана которому предоставлена на имя иного лица в отношении однородных товаров.

Вместе с тем, как показал анализ материалов возражения, правомерно противопоставленный экспертизой товарный знак [1] не является более препятствием для регистрации заявленного обозначения, поскольку

правообладателем товарного знака [1] было выражено согласие с регистрацией товарного знака по заявке №2022745283 на имя заявителя в отношении всех товаров 32 класса МКТУ, для которых испрашивается регистрация товарного знака, что подтверждается оригиналом письма-согласия, приложенного к материалам административного дела.

Указанный документ свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака в гражданском обороте.

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 связи с указанным коллегия считает необходимым отметить следующее.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеются фонетические и графические отличия, обусловленные разным составом входящих в обозначения букв и звуков и их расположением.

Таким образом, коллегией установлено, что с учетом дополнительных обстоятельств (письма-согласия) заявленное обозначение может быть зарегистрировано для всех товаров 32 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака.

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

удовлетворить возражение, поступившее 13.05.2024, отменить решение Роспатента от 18.01.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022745283.