

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), рассмотрела поступившее 06.12.2024 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Черных Денисом Александровичем, Алтайский край, г. Барнаул (далее – заявитель), в отношении решения Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023774811, при этом установила следующее.

Заявка №2023774811 на регистрацию комбинированного обозначения « **телефони́ка**» была подана на имя заявителя 15.08.2023 в отношении товаров и услуг 09, 35, 37, 38, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решением Роспатента от 29.10.2024 заявленному обозначению было отказано в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению ввиду несоответствия требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы экспертизы мотивированы тем, что заявленное обозначение воспроизводит наименование крупнейшей в мире испанской телекоммуникационной компании "TELEFONICA" (см. Интернет, ru.wikipedia.org, <https://www.telefonica.com/en/>).

Поскольку заявителем является Черных Денис Александрович (г. Барнаул), то заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги 35, 38 классов на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаками «», «»,

«», «» по международным регистрациям № 724756, конвенционный приоритет от 24.11.1999г., № 877604, конвенционный приоритет от 28.04.2005г., № 1605651, конвенционный приоритет от 23.04.2021г., № 869018, конвенционный приоритет от 03.03.2005г., правовая охрана которым предоставлена на имя TELEFONICA, S.A., Gran Via, Испания, в отношении однородных товаров и услуг 09, 35, 37, 38, 42 классов МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 06.12.2024 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что заявителем было получено письмо-согласие от правообладателя противопоставленных знаков на регистрацию товарного знака по заявке №2023774811 в отношении всех заявленных товаров и услуг с гарантией того фактического обстоятельства, что такая регистрация не будет вводить потребителей в заблуждение относительно источника происхождения товаров и услуг.

На основании изложенного в возражении, поступившем 06.12.2024, содержится просьба отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Заявителем 10.12.2024 был представлен оригинал письма-согласия [1] от правообладателя противопоставленных знаков.

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (15.08.2023) заявки №2023774811 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает вышеуказанный 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).

Как следует из требований подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Исходя из пункта 37 Правил, при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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.

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 только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, пункт 46 Правил).

Согласно требованиям пункта 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.

Заявленное обозначение « **телефоника**» является комбинированным. Состоит из слова «телефоника», выполненного буквами русского алфавита, и фантазийного изобразительного элемента. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 09, 35, 37, 38, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В решении Роспатента от 29.10.2024 указано на несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в рамках которого заявленному обозначению были противопоставлены знаки

«», «», «», «» по международным регистрациям № 724756, № 877604, № 1605651, № 869018, принадлежащие компании TELEFONICA, S.A., Испания.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии вышеуказанного решения Роспатента.

К указанным обстоятельствам относится письменное согласие [1] компании TELEFONICA, S.A., правообладателя противопоставленных знаков по международным регистрациям на регистрацию товарного знака « **телефоника**» по заявке №2023774811 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 35, 37, 38, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленных знаков, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, позволяет снять указанные противопоставления.

Учитывая вышеизложенное, коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В решении Роспатента от 29.10.2024 указано, что заявленное обозначение воспроизводит обозначение используемое испанской компанией TELEFONICA, S.A., приведены сведения сайтов ru.wikipedia.org, <https://www.telefonica.com/en/>, на основании которых сделан вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Относительно вышеизложенного коллегия отмечает следующее.

Оценка обозначения на соответствие требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса производится исходя из восприятия этого обозначения рядовыми, средними потребителями – адресатами товаров и услуг, для индивидуализации которых испрашивается правовая охрана обозначения, в отношении конкретных товаров / услуг. Вместе с тем, вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося опыта.

Анализ сведения сайтов ru.wikipedia.org, <https://www.telefonica.com/en/> показал, что фактически на территории Российской Федерации продукция испанской компанией TELEFONICA, S.A., не представлена. Таким образом, у коллегии отсутствуют основания полагать, что российский потребитель знаком с деятельностью компании TELEFONICA, S.A., и может ассоциировать заявленное обозначение как обозначение используемое компанией TELEFONICA, S.A. Мнение самих потребителей также в материалы дела не представлено.

Отдельно следует отметить, что в представленном письме-согласии [1], компания TELEFONICA, S.A. также указывает на то, что регистрация

заявленного обозначения на имя заявителя Черных Дениса Александровича не способна ввести потребителя в заблуждение относительно лица производящего товары 09 класса МКТУ и оказывающего услуги 35, 37, 38, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Таким образом, коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначения соответствует требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 06.12.2024, отменить решение Роспатента от 29.10.2024, зарегистрировать товарный знак по заявке №2023774811.