


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12.03.2014 № 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 ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.04.2024, поданное Соколовой Юлией Алексеевной, Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022775967, при этом установила следующее.




Обозначение “  ” по заявке №2022775967, поданной 25.10.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 28, 35 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 11.12.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022775967 в отношении всех товаров и услуг 09, 28, 35 классов МКТУ, в связи с выявленным несоответствием заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновано сходством до степени смешения с



товарным знаком “” по свидетельству №898333 с приоритетом от 14.04.2021 года, зарегистрированного на имя Шеньчжэнь Алило Смарт Текнолоджи Ко., Лтд., 21ст Флор, Блок Б, Билдинг 1, Интернешнл Инновейшн Вэлли, Даши 1ст Роуд, Наньшань Дистрикт, Шенчжэнь, Китай в отношении товаров 09, 28 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 09, 28 классов МКТУ, а также сопутствующим им и непосредственно связанным с ними услугам 35 класса МКТУ.

В ходе рассмотрения письма-согласия установлено, что представленное письмо-согласие от Общества с ограниченной ответственностью «Бэйби Опт Групп» не может быть учтено при экспертизе заявленного обозначения, поскольку в письме-согласии указано, что Общество с ограниченной ответственностью «Бэйби Опт Групп» действует от имени Компании «Шенчженская интеллектуальная технологическая компания «Хохоту» (Шеньчжэнь Алило Смарт Текнолоджи Ко., Лтд., 21ст Флор, Блок Б, Билдинг 1, Интернешнл Инновейшн Вэлли, Даши 1ст Роуд, Наньшань Дистрикт, Шенчжэнь, Китай), однако, заявителем не представлена оформленная в установленном законодательством Российской Федерации порядке доверенность, уполномочивающая Общество с ограниченной ответственностью «Бэйби Опт Групп» на выдачу согласия на регистрацию товарного знака по заявке №2022775967 от имени Шеньчжэнь Алило Смарт Текнолоджи Ко. Кроме того, в представленном письме-согласии указаны ИНН и ОГРНИП лица, которому выдается письмо-согласие (а именно ОГРНИП: 309784719501098, ИНН: 472004312289), не совпадающие с ИНН и ОГРНИП заявителя, указанными в материалах заявки (а именно ОГРНИП: 311784701400402, ИНН: 782619050508).

В связи с изложенным, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве знака обслуживания в отношении всех заявленных

товаров и услуг на основании положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.04.2024 поступило возражение, в котором заявитель сообщает следующее.

Заявитель предоставил надлежаще оформленную доверенность в материалы дела по заявке №2022775988, о чем указал в сопроводительном письме к дополнительным материалам по данной заявке. В доверенности прямо указано полномочие ООО «Бэйби Опт Груп», помимо прочего, «...предоставлять письма-согласия на регистрацию товарных знаков, сходных до степени смешения в товарными знаками правообладателя...».

В целях снятия противопоставления с регистрацией № 898333 заявителем два раза получено письмо-согласие от компании Шеньчжэнь Алило Смарт Текнолоджи Ко., Лтд. (второе после устранения ошибки), на регистрацию обозначения по заявке №2022775967 в качестве товарного знака на имя заявителя и с указанием верных реквизитов (ОГРНИП: 311784701400402, ИНН: 782619050508).

Заявителем также получена копия регистрационной карточки с указанием наименования ООО «Шэньчжэньская интеллектуальная технологическая компания «Хохоту» на английском языке «Шэньчжэнь Алило Смарт Текнолоджи Ко», а также копия Выписки из торгового реестра Китая на «Шэньчжэнь Алило Смарт Текнолоджи Ко» от 31.05.2023 (апостиль от 16.06.2023) в целях подтверждения полномочий ООО «Бэйби Опт Груп» на выдачу письма-согласия на регистрацию товарного знака от имени Шеньчжэнь Алило Смарт Текнолоджи Ко (см. лист 5 доверенности с переводом).

Дополнительно заявитель сообщает, что 12 февраля 2024 года экспертизой было вынесено решение о государственной регистрации товарного знака по аналогичной заявке № 2022776004.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 11.12.2023 и зарегистрировать обозначение по заявке №2022775967 в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг 09, 28, 35 классов МКТУ, перечисленных в перечне заявки.

Изучив материалы дела, заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (25.10.2022) подачи заявки №2022775967 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 за № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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 пятым 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 подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 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).


Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме (далее – письмо-согласие) и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2022775967



заявлено объемное обозначение «», оригинально оформленный персонаж, напоминающий зайца и имеющий форму песочных часов. Предоставление правовой охраны испрашивается в отношении товаров и услуг 09, 28, 35 классов МКТУ.



Противопоставленный объемный товарный знак “” по свидетельству №898333 с приоритетом от 14.04.2021 представляет собой оригинально оформленный персонаж, напоминающий зайца и имеющий форму песочных часов. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 09, 28 классов МКТУ.

Сходство сопоставляемых обозначений обусловлено совпадением внешнего контура объемных обозначений, присутствие в них сходных мордочек и ушей.

Испрашиваемые товары 09, 28 классов МКТУ совпадают с товарами тех же

классов противопоставленного товарного знака. Испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ сопутствуют производству товаров.

Учитывая установленное сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, а также однородность товаров и услуг 09, 28, 35 классов МКТУ, коллегия подтверждает правомерность вывода экспертизы о вероятности смешения сопоставляемых обозначений на рынке.

Заявитель в свою очередь не оспаривает сходство обозначений, однако указывает на обстоятельства, которые не были известны Роспатенту на дату вынесения оспариваемого решения.

В материалах возражения содержится письменное согласие от владельца противопоставленного товарного знака.

Ознакомившись с указанным согласием, коллегия установила, что данный документ выдан Обществом с ограниченной ответственностью «Бэйби Опт Групп» (юридический адрес: 199226, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Нахимова, д. 5, корп. 1, литера А, пом. 128, ОГРН 1147847068445, ИНН 7801623948), действующим от имени Компании «Шэньчжэньская интеллектуальная технологическая компания «Хохоту» (Шэньчжэнь Алило Смарт Текнолоджи Ко., Лтд., 21ст Флор, Блок Б, Билдинг 1, Интернешнл Инновейшн Вэлли, Даши 1er Роуд, Наньшань Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай (CN), единый социальный кредитный код 914403005642391642), по доверенности от 15.09.2021 г..

Изучив доверенность от 15.09.2021 на передачу полномочий по выдаче писем согласий следует установить, что полномочие по подписанию писем согласий от имени Общества входит в состав правомочий, которыми доверенностью наделяется доверенное лицо. Доверенность выдана от имени компании Шэньчжэньская интеллектуальная технологическая компания «Хохоту», а правообладателя противопоставленного товарного знака является компания с наименованием Шэньчжэнь Алило Смарт Текнолоджи Ко.

С целью устранения указанных различий в формулировках и приведения в соответствие данных в документах (доверенности, письме-согласии и в реестре) заявителем был представлен нотариально заверенный перевод регистрационной

карточки компании, где указано наименование одной и той же компании на английском языке - Шэньчжэнь Алило Смарт Текнолоджи Ко., а наименование предприятия на китайском языке - Шэньчжэньская интеллектуальная технологическая компания «Хохоту» с единым социальным кредитным кодом, адресом нахождения. Перевод регистрационной карточки нотариально заверен.

Что касается замечаний по тексту оспариваемого решения к неверным ИНН и ОГРНИП, указанным в письме-согласии, то заявителем представлено новое письмо-согласие с указанием реквизитов (ИНН – 782619050508, ОГРНИП - 311784701400402) лица, которому выдается письмо согласие, что совпадает с реквизитами заявителя – Соколовой Юлии Алексеевны.

Таким образом, представленное в материалы возражения от 15.04.2024 письмо-согласие составлено в соответствии с требованиями пункта 46 Правил, содержит реквизиты сторон.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. При определении вероятности введения потребителей в заблуждение коллегия руководствовалась следующими сведениями.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными, так как не совпадают друг с другом во всех элементах.

Противопоставленный товарный знак не является общеизвестным или коллективным.

Принимая во внимание положения абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегией было учтено представленное заявителем безотзывное письмо-согласие ввиду отсутствия оснований для вывода о том, что регистрация заявленного обозначения может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Резюмируя вышеизложенное коллегия полагает, что заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров и услуг 09, 28, 35 классов МКТУ, указанных в представленном письме-согласии.

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

удовлетворить возражение, поступившее 03.04.2024, отменить решение Роспатента от 11.12.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022775967.