

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 возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 04.04.2024, поданное Индивидуального предпринимателя Обществом с ограниченной ответственностью «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «КОБАЛЬТ», Волгоградская область, г. Волгоград (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023726016, при этом установлено следующее.



Государственная регистрация товарного знака «  » по заявке №2023726016, поданной 31.03.2023, испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 07 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 08.12.2023 принято решение об государственной регистрации товарного знака по заявке №2023726016 в отношении товаров 03, 18, 21, 23, 24, 26 классов МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пунктов 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками:

- «КОБАЛЬТ» по свидетельству №555340 с приоритетом от 06.03.2014, зарегистрированным на имя ООО «Центр инструментальной торговли», 121351, Москва, ул. Молодогвардейская, 61, стр. 20, в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ;

- «KOBALT» по международной регистрации №1496596, зарегистрированный МБ ВОИС 10.09.2019, правовая охрана которому была предоставлена ранее на территории Российской Федерации на имя Kobalt London Limited, The River Building, 1 Cousin Lane London EC4R 3TE, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставление по свидетельству №526264 снято, в связи с представленным скорректированным перечнем заявителя.

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы отмечено, что включенные в состав заявленного обозначения словесные элементы «WORLD-CLASS TECHNOLOGY» не обладают различительной способностью и являются неохраняемыми (как указывает и сам заявитель) на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем 04.04.2024, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 08.12.2023, указав следующее.

Ввиду отказа заявителя от услуг 35 класса МКТУ противопоставление знака по международной регистрации №1496596 может быть снято.

Что касается противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №555340 и №526264, то заявитель просит принять во внимание, что в рамках переговоров с правообладателями данных товарных знаков им было получено письмо-согласие от каждого правообладателя.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 08.12.2023 и зарегистрировать товарный знак в отношении всех испрашиваемых товаров 07 класса МКТУ.

Письма-согласия от правообладателя товарного знака по свидетельству №555340 (1) и от правообладателя и товарного знака по свидетельству №526264 (2) были представлены в корреспонденции, поступившей 24.05.2024.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи (31.03.2023) заявки №2023726016 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 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.

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 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).

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

Заявленное обозначение по заявке №2023726016 представляет собой

комбинированное обозначение «  **COBALT** WORLD-CLASS TECHNOLOGY », включающее словесный элемент «COBALT», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита красного цвета. Под словесным элементом на фоне тонкой полосы черного цвета размещены словесные элементы «WORLD-CLASS TECHNOLOGY»,

выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета. Слева от словесных элементов размещен изобразительного элемента округлой формы, выполненный в виде полос красного цвета.

При подаче заявки заявитель указывал элементы «WORLD-CLASS TECHNOLOGY» как неохранные.

В соответствии с просьбой заявителя в материалы заявки были внесены изменения в перечень испрашиваемых товаров/услуг (см. форма 401 от 12.11.2023). Актуальный перечень заявленных товаров и услуг имеет следующий вид:

07 класс МКТУ - аппарат внесения сухих и жидких удобрений; аппарат автоматического подруливания культиваторов; бороны; веялки; газонокосилки [машины]; грабли механические; гусеницы резиновые, являющиеся частью сельскохозяйственных гусеничных машин; дернорезы; жатки; жатки-сноповязалки; жернова мельничные; комбайны зерноуборочные; косилки; культиваторы [машины]; машины для всасывания, уплотнения и транспортировки зерна воздуходушные; машины для прополки; машины доильные; машины зерноочистительные; машины и устройства для чистки ковров электрические; машины почвообрабатывающие для сельскохозяйственных целей; машины сельскохозяйственные; молотилки; ножи косилок; плуги; сеноворошилки; сеялки [машины]; сноповязалки; соломорезки; установки доильные; устройства для обвязки кип сена; элеваторы зерновые; элеваторы сельскохозяйственные; глубокорыхлители; детали указанных выше машин, включенные в 07 класс; все указанные выше товары не являются ручными инструментами;

35 класс МКТУ - услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами 07 класса, указанными выше]; услуги по оптовой и розничной продаже товаров 07 класса, указанных выше; торговля оптовая и розничная товарами 07 класса, указанными выше.

Роспатентом принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023726016 в отношении всех испрашиваемых товаров и услуг.

В возражении заявитель оспаривает решение Роспатента в части отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака только в отношении товаров 07 класса МКТУ.

При оценке соответствия заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса для испрашиваемых в возражении товаров 07 класса МКТУ следует учитывать, что противопоставление знака «КОВАЛТ» по международной регистрации №1496596 касалось только услуг 35 класса МКТУ, следовательно, сокращение заявителем требований до товаров 07 классов МКТУ исключает необходимость проведения сравнительного анализа заявленного обозначения с этими знаком.

В отношении испрашиваемых товаров 07 класса МКТУ регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака препятствует товарный знак по свидетельству №555340, представляющий собой словесное обозначение «КОБАЛЬТ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Заявитель не оспаривает сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака и однородность товаров 07 класса МКТУ, представленных в их перечнях.

В отношении указанного противопоставления заявителем обращено внимание на следующие обстоятельства.

Заявитель получил письменное согласие (1) от правообладателя товарного знака по свидетельству №555340, в котором ООО «Центр инструментальной торговли» не возражает против регистрации товарного знака по заявке №2023726016 для перечисленных в письме-согласии товаров 07 класса МКТУ на имя заявителя.

В отношении возможности принятия письма-согласия (1) от правообладателя противопоставленного знака, коллегия отмечает следующее.

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.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными. Противопоставленный товарный знак не является общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком или коллективным товарным знаком. Оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение у коллегии не имеется.

Таким образом, противопоставление товарного знака по свидетельству №555340 преодолено путем получения письменного согласия от его правообладателя (1).

Что касается словесных элементов «WORLD-CLASS TECHNOLOGY» (переводятся с английского языка как «технология мирового класса»), то они являются элементами, характеризующим испрашиваемые товары, то есть относятся к элементам, не обладающим различительной способностью согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса. Данные элементы могут быть включены в состав товарного знака в качестве неохраняемых элементов, что заявитель в возражении не оспаривает.

Следовательно, товарный знак по заявке №2023726016 может быть зарегистрирован в объеме товаров 07 класса МКТУ, перечисленных в письменного согласия (1) с исключением словесных элементов «WORLD-CLASS TECHNOLOGY» из правовой охраны.

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

удовлетворить возражение, поступившее 04.04.2024, отменить решение Роспатента от 08.12.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023726016.