

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 с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 04.10.2024 возражение от Общества с ограниченной ответственностью «ОККАМ ИКС», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023703715, при этом установила следующее.

IKS

Словесное обозначение «**IKS**» по заявке №2023703715 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 23.01.2023 на имя заявителя в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 38, 41, 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 07.06.2024 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023703715 в отношении части товаров 09 и всех товаров и услуг 16, 41, 42 классов МКТУ, в отношении другой части 09 класса и всех услуг 35, 38 классов МКТУ выявлено несоответствие заявленного обозначения

требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса (с учетом корреспонденции от 15.07.2024 об исправлении технической ошибки).

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными товарными знаками:

- со знаком обслуживания, включающим словесный элемент «IKS», зарегистрированным на Общество с ограниченной ответственностью «ИнтерКамСервис», 26 683031, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт Карла Маркса, 31, в отношении однородных услуг 35, 38 классов МКТУ (свидетельство №579373 с приоритетом от 27.03.2015),

- с международной регистрацией «IKKS», зарегистрированной на IKKS GROUP, 94 rue Choletaise Saint-Macaire-en-Mauges F-49450 Sevremoine, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ (№1003143 с приоритетом от 14.12.2010, срок действия регистрации продлен до 05.05.2029).

В поступившем 04.10.2024 возражении заявитель сообщает об обстоятельствах, о которых не было известно на дату вынесения оспариваемого решения. В частности, заявитель обратился к владельцу противопоставленного товарного знака по свидетельству №579373 и получил согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации заявленному обозначению №2023703715 в отношении всех испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ.

Оригинал письма-согласия от Общества с ограниченной ответственностью «ИнтерКамСервис» был представлен в корреспонденции от 25.10.2024.

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023703715 в отношении заявленных товаров и услуг 09, 16, 35, 38, 41, 42 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия полагает, что доводы, изложенные в возражении, являются убедительными.

С учетом даты (23.01.2023) поступления заявки №2023703715 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.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с положениями пункта 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 положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными 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; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 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).

Обозначение «**IKS**» по заявке №2023703715 с приоритетом от 23.01.2023 является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 38, 41, 42 классов МКТУ.

В рамках поданного возражения заявителем оспаривается отказ в отношении услуг 35 класса МКТУ (п. 7 протокола заседания коллегии от 03.12.2024), в качестве противопоставления в решении Роспатента указан товарный знак по свидетельству №579373.

В данной связи анализ противопоставленных товарных знаков по свидетельству №579373 и международной регистрации №1103143 в отношении товаров и услуг 09, 38 классов МКТУ далее коллегией не проводится.

Противопоставленный словесный товарный знак «» по свидетельству №579373 выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении, в том числе, услуг 35 класса МКТУ.

Заявитель не оспаривает установленное Роспатентом сходство сравниваемых обозначений, а также однородность услуг 35 класса МКТУ, перечисленных в перечне заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №579373.

Вместе с тем при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №579373 коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы, а именно: Обществом с ограниченной ответственностью «ИнтерКамСервис» предоставлено письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2023703715 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ОККАМ ИКС» для всех заявленных услуг 35 класса 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 товарным знаком.

IKS



Так, сравниваемые обозначения «**IKS**» и «» не тождественны. Противопоставленный товарный знак по свидетельству №579373 не является коллективным или общеизвестным товарным знаком.

Наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №579373 для всех услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки №2023703715, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление.

Таким образом, наличие письма-согласия устраняет причину для отказа в государственной регистрации товарного знака №2023703715 для услуг 35 класса МКТУ, основанную на ранее сделанном выводе о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2023703715 требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Также обращаем внимание, что заявителю экспертизой была направлена корреспонденция от 15.07.2024, где сообщалось: *«При подготовке решения о государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания, коллективного знака) от 07.06.2024г. была допущена техническая ошибка, а именно, не были исключены все услуги 35, 38 классов МКТУ. Данная техническая ошибка исправлена. В электронное дело заявки №2023703715 внесены изменения: из 35 класса исключены ошибочно указанные в нем товары 09 класса. Из 38 класса исключены все услуги данного класса. Необходимо отметить, что на основании положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) для всех заявленных услуг 35, 38 классов, так как данные услуги однородны услугам 35, 38 классов, в отношении которых зарегистрирован сходный до степени смешения товарный знак «IKS» (свидетельство №579373).*

Указанные исправления по техническим причинам не могут быть отражены в решении о государственной регистрации товарного знака, но будут отражены в свидетельстве на товарный знак по заявке №2023703715. Экспертиза приносит извинения за допущенную техническую ошибку».

Таким образом, в рамках рассматриваемого дела данная корреспонденция была учтена коллегией при формировании перечня товаров и услуг, который будет отражен в свидетельстве на товарный знак по заявке №2023703715.

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

удовлетворить возражение, поступившее 04.10.2024, изменить решение Роспатента от 07.06.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023703715.