

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ (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 за № 644/261. вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 28.04.2022 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное АКЦИЕБОЛАГЕТ ЭЛЕКТРОЛЮКС, Швеция (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019716085, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение **FOR BETTER LIVING. DESIGNED IN SWEDEN** по заявке №2019716085, поданной 08.04.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 07, 11 и услуг 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 28.06.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019716085 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с товарным

Innovation for a Better Life

знаком по свидетельству №567289 с приоритетом от 19.01.2015 – (1), зарегистрированным на имя ЭлДжи Корп., Республика Корея, в отношении товаров 07, 11 классов МКТУ однородных заявленным товарам и услугам 07, 11, 35 классов МКТУ.

Кроме того, экспертизой было указано, что входящие в его состав заявленного обозначения словесные элементы «DESIGNED IN SWEDEN», в переводе с английского языка на русский язык означающее «РАЗРАБОТАН В ШВЕЦИИ» (см. <https://translate.yandex.ru/>), в целом не обладают различительной способностью, указывают на место нахождение изготовителя товаров, лица, оказывающего услуги, следовательно, являются неохранными элементами на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Роспатент 28.04.2022 поступило возражение, доводы которого сводятся к тому, что правообладатель противопоставленного товарного знака (1) представил письменное согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2019716085 в отношении всех заявленных товаров и услуг, в связи с чем данное противопоставление может быть снято.

Довод экспертизы относительно того, что словесный элемент «DESIGNED IN SWEDEN» является неохранным элементом, заявитель не оспаривает.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.06.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019716085 в отношении всех заявленных товаров и услуг с указанием словесного элемента «DESIGNED IN SWEDEN» в качестве неохранным элемента.

В подтверждение изложенного заявителем был представлен оригинал письма-согласия на регистрацию товарного знака по заявке №2019716085 – [1].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (08.04.2019) поступления заявки №2019716085 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе, указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанном в подпункте 2 пункте 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.

В соответствии с пунктом 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.

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.

Признаки, указанные в настоящем пункте, 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.

Заявленное обозначение

FOR BETTER LIVING. DESIGNED IN SWEDEN

представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 07, 11 и услуг 35 классов МКТУ.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «DESIGNED IN SWEDEN» в переводе с английского языка на русский язык означает «сделано в Швеции», в связи с чем не обладает различительной способностью и является неохраняемым элементом на основании пункта 1(3) статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указан словесный товарный знак

Innovation for a Better Life

по свидетельству №567289 – (1).

Правовая охрана противопоставленному знаку (1) предоставлена, в том числе, в отношении товаров 07, 11 классов МКТУ.

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено семантическим и визуальным сходством их словесных элементов.

Семантическое сходство обусловлено подобием заложенных в обозначениях понятий, идей, так в переводе с английского языка на русский язык словосочетания «FOR BETTER LIVING» и «FOR A BETTER LIFE», входящие в состав сравниваемых обозначений, имеют одинаковое значение «для лучшей жизни.

Визуальное сходство обусловлено тем, что сравниваемые словесные обозначения выполнены буквами одного алфавита стандартным шрифтом.

Сопоставляемые товары 07 класса МКТУ, указанные в перечне рассматриваемой заявки и в перечне противопоставленного товарного знака (1), однородны, поскольку относятся к одной родовой группе товаров «машинное оборудование», имеют одно назначение, один круг потребителей и рынок сбыта.

Сопоставляемые товары 11 класса МКТУ, указанные в перечне рассматриваемой заявки и в перечне противопоставленного товарного знака (1), однородны, поскольку относятся к таким родовым группам товаров, как «приборы для тепловой обработки продуктов», либо «приборы для кондиционирования

воздуха», либо «холодильные установки», соответственно, имеют одно назначение, один круг потребителей и рынок сбыта.

В возражении сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится то, что правообладатель противопоставленного товарного знака (1) предоставил согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2019716085 в отношении всех заявленных товаров и услуг [1].

Заявленное обозначение и противопоставленный знак (1) не являются тождественными, в силу того, что сравниваемые словесные элементы состоят из разного состава слов, букв и звуков.

Принимая во внимание положения абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегией было учтено представленное заявителем безотзывное письмо-согласие [1] 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 и может быть зарегистрировано в отношении всех заявленных товаров 07, 11 и услуг 35 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.04.2022, отменить решение Роспатента от 28.06.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019716085.