

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 11.11.2021 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Управление активами», город Москва (далее – лицо, подавшее возражение), в отношении решения Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020731493, при этом установила следующее.

Заявка №2020731493 на регистрацию словесного обозначения «Осень» была подана на имя заявителя 18.06.2020 в отношении товаров и услуг 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 13.07.2021 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных товаров 32 классов МКТУ.

В отношении иной части товаров 32 и всех товаров 33 класса МКТУ в регистрации отказано.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части заявленных

товаров 32 класса МКТУ и всех товаров 33 класса МКТУ ввиду несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы экспертизы мотивированы тем, что заявленное обозначение

ЗОЛОТАЯ

сходно до степени смешения с товарным знаком « **ОСЕНЬ** » по свидетельству №131538 с приоритетом от 18.03.1994г., зарегистрированным на имя иного лица, Михаил Караоли, 2, Эгкоми, 2404, Никосия, Кипр, в отношении товаров 33 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 32, 33 классов МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 01.06.2021 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- судом установлено мировое соглашение между заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака, в соответствии с которым предоставлено письмо-согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2020731493 в отношении товаров 32, 33 класса МКТУ.

На основании изложенного в возражении, поступившем 11.11.2021, содержится просьба изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

В подтверждение своих доводов заявителем вместе с возражением представлено:

1. Определение суда о мировом соглашении
2. Письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения по заявке №2020731493 в качестве товарного знака от правообладателя противопоставленного товарного знака.

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

С учетом даты подачи (18.06.2020) заявки №2020731493 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).

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).

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.

Согласно требованиям пункта 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.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями 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; расположение 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 обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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.

Заявленное обозначение «Осень» является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2020731493 испрашивается, в том числе, в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в письме-согласии.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Отказ в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020731493 в отношении части заявленных товаров 32 класса МКТУ, всех 33 класса МКТУ основан на выводе о его несоответствии требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходного до степени

ЗОЛОТАЯ

смешения товарного знака " **ОСЕНЬ** " по свидетельству №131538, ранее зарегистрированного на имя иного лица в отношении товаров 33 класса МКТУ, признанных однородными товарам 32, 33 классов МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 13.07.2021.

К указанным обстоятельствам относится письменное согласие правообладателя вышеуказанного противопоставленного товарного знака на

ЗОЛОТАЯ

регистрацию товарного знака « **ОСЕНЬ** » по заявке №2020731493 на имя заявителя в отношении всех товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в заявке.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени

смешения с противопоставленным товарным знаком, допускается при наличии согласия их правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность введения в заблуждение возникает в случае, если:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
- противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
- противопоставленный товарный знак является коллективным или общеизвестным товарным знаком.

Так, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не тождественны, имеют отдельные визуальные и фонетические различия, при этом противопоставленный товарный знак не является коллективным или общеизвестным товарным знаком, кроме того, коллегия не имеет сведений о широкой известности данного знака.

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление.

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.11.2021, изменить решение Роспатента от 13.07.2021, зарегистрировать товарный знак по заявке №2020731493.