

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 14.10.2022 возражение компании ФАСТРАННЕР ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД, Кипр (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021736951, при этом установила следующее.

Комбинированное обозначение « **циан**» по заявке №2021736951 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 15.06.2021 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 16, 38, 39, 41, 42, 45 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 16.06.2022 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021736951 в отношении части заявленных товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ, а также всех заявленных услуг 38, 39, 45 классов МКТУ. В отношении иной части заявленных товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ, а также всех заявленных товаров и услуг 16, 41 классов МКТУ в государственной регистрации товарного знака было отказано по причине его несоответствия требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение «циан» сходно до степени смешения со знаком «CYAN» (международная регистрация №1469734 с приоритетом от 21.02.2019), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров и услуг 09, 16, 41 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 09, 16, 41, 42 классов МКТУ на имя компании Cyap TM AB, Gammagatan 3 SE-431 49 Molndal, Швеция.

В поступившем возражении указывается на отсутствие сходства до степени смешения между заявленным обозначением и противопоставленным знаком по международной регистрации №1469734, а также обращается внимание на наличие письменного согласия (далее – письмо-согласие) на государственную регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака от компании Cyap TM AB, предоставленного для всех заявленных товаров и услуг.

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021736951 в отношении всего заявленного перечня товаров и услуг 09, 16, 38, 39, 41, 42, 45 классов МКТУ.

Оригинал упомянутого письма-согласия представлен заявителем на заседании коллегии, состоявшемся 22.11.2022.

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

С учетом даты (15.06.2021) поступления заявки №2021736951 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.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

В соответствии с пунктом 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).

Комбинированное обозначение «циан» по заявке №2021736951 с приоритетом от 15.06.2021 является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «ЦИАН», выполненный жирным шрифтом строчными буквами русского алфавита, а также расположенный с левой стороны от словесного элемента изобразительный элемент в виде стилизованного изображения крыши домика с трубой, из которой идет дым. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается для товаров и услуг 09, 16, 38, 39, 41, 42, 45 классов МКТУ.

Препятствием для государственной регистрации заявленного обозначения «циан» в качестве товарного знака в отношении части заявленных товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ, а также всех заявленных товаров и услуг 16, 41 классов МКТУ послужил вывод экспертизы о его несоответствии требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием знака «CYAN» по международной

регистрации №1469734 с более ранним приоритетом от 21.02.2019, правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных товаров и услуг 09, 16, 41 классов МКТУ на имя компании Cyan ТМ АВ, Швеция.

Необходимо указать, что при сопоставительном анализе заявленного обозначения «циан» и противопоставленного знака «CYAN» коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы. К таким обстоятельствам относится предоставленное правообладателем противопоставленного знака «CYAN» по международной регистрации №1469734 письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения «циан» в качестве товарного знака для всех заявленных товаров и услуг.

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: 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 товарным знаком.

Так, сравниваемые обозначения «циан» и «CYAN» не тождественны. Противопоставленный знак не является коллективным или общеизвестным товарным знаком.

Наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака для всех заявленных товаров и услуг, указанных в перечне заявки №2021736951, 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 «циан» для части заявленных товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ, а также всех заявленных товаров и услуг 16, 41 классов МКТУ, основанную на ранее сделанном выводе о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2021736951 требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, и является основанием для удовлетворения возражения.

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.10.2022, изменить решение Роспатента от 16.06.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021736951.