

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 21.03.2023, поданное Индивидуальным предпринимателем Ворона Сергеем Ивановичем, Приморский край, г. Уссурийск (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021706684, при этом установлено следующее.



Государственная регистрация товарного знака «» по заявке № 2021706684, поданной 10.02.2021, испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров/услуг 25, 35 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 23.05.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021706684 в отношении испрашиваемых товаров и услуг. 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 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное
МЕРОМ
обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком « MEROM » по
свидетельству № 813736 с приоритетом от 23.06.2020, зарегистрированным на имя
Индивидуального предпринимателя Романова Михаила Евгеньевича, Московская
область, г. Подольск, для однородных товаров 25 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 21.03.2023, заявитель выразил несогласие с
решением Роспатента от 23.05.2022, указав, что правообладатель товарного знака по
свидетельству № 813736 предоставил письмо-согласие на регистрацию заявленного
обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех
испрашиваемых товаров/услуг 25, 35 классов МКТУ.

Также заявитель в возражении отмечает, что в силу фонетических,
графических и смысловых различий сравниваемых обозначений, регистрация
товарного знака по заявке № 2021706684 не будет вводить потребителя в
заблуждение относительно производителя товаров и лица, оказывающего услуги.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение
Роспатента от 23.05.2022 и зарегистрировать товарный знак в отношении всех
испрашиваемых товаров/услуг 25, 35 классов МКТУ.

С возражением заявитель представил оригинал письма-согласия от
правообладателя товарного знака по свидетельству № 813736 (1).

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

С учетом даты подачи (10.02.2021) заявки № 2021706684 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) (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 № 2021706684 представляет собой



комбинированное обозначение «», включающее словесный элемент «KEROM», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета. Над словесным элементом на фоне овала белого цвета выполнен абстрактный изобразительный элемент черного цвета. Все элементы заявленного обозначения размещены на фоне прямоугольника черного цвета.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивалась для товаров/услуг 25, 35 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

В отношении испрашиваемых товаров и услуг регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака препятствует принадлежащий иному лицу

MEROM

словесный товарный знак «» по свидетельству № 813736, в котором словесные элементы «MEROM» и «MEROM», выполненные стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов, размещены на двух строках друг под другом.

Заявитель не оспаривает сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 813736, а также однородность товаров/услуг 25, 35 классов МКТУ, представленных в их перечнях.

В отношении указанного противопоставления в возражении заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом решения от 23.05.2022.

Заявитель получил письменное согласие (1) от правообладателя товарного знака по свидетельству № 813736, в котором Индивидуальный предприниматель Романов Михаил Евгеньевич, г. Подольск, не возражает против регистрации товарного знака по заявке № 2021706684 в отношении заявленных товаров/услуг 25, 35 классов МКТУ на имя заявителя.

В отношении возможности принятия письма-согласия (1) от правообладателя противопоставленного товарного 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 общеизвестными 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 № 813736 преодолено путем получения письменного согласия от его правообладателя (1). Следовательно, товарный знак по заявке № 2021706684 может быть зарегистрирован в объеме всего заявленного перечня товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.03.2023, отменить решение Роспатента от 23.05.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021706684.