

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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный №59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.12.2024, поданное Индивидуальным Предпринимателем Загуменным Игорем Леонидовичем, город Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023792212, при этом установила следующее.



Заявленное обозначение «» по заявке №2023792212 с приоритетом от 28.09.2023 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 26.09.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023792212 в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ, ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

В результате проведения экспертизы заявленного обозначения оно было признано сходным до степени смешения с товарными знаками «Stax^{pro}» по свидетельству №970064 с приоритетом от 13.01.2023, «Stax» по свидетельству №777280 с приоритетом от 31.01.2020 на имя Каширина Сергея Владимировича, Москва, в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.12.2024, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 26.09.2024. Доводы возражения сводятся к тому, что правообладатель противопоставленных товарных знаков дал согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2023792212.

Оригинал письма-согласия представлен в корреспонденции, поступившей 19.03.2025.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 26.09.2024 и зарегистрировать обозначение по заявке № 2023792212 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (28.09.2023) заявки №2023792212 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).

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

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное

обозначение «», включающее словесный элемент «STAX», выполненный буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2023792212 испрашивается в черно-белом цветовом сочетании в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный товарный знак «Stax^{pro}» по свидетельству №970064 представляет собой обозначение, включающее словесные элементы «STAX PRO», выполненные буквами латинского алфавита, элемент «PRO», является неохраняемым элементом знака. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «Stax» по свидетельству №777280 представляет собой словесное обозначение, выполненное оригинальным шрифтом латинскими буквами. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак включают в свой состав в качестве основного элемента (несущего индивидуализирующую нагрузку) фонетически тождественные словесные элементы «STAX».

Тождественный словесный элемент заявленного обозначения и

противопоставленных знаков [1, 2] выполнен буквами одного алфавита - латинского, что сближает знаки графически.

По семантическому признаку сходства сопоставляемые обозначения не представляется возможным оценить, поскольку словесный элемент «Stax» отсутствует в словарно-справочных изданиях и является фантазийным.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Заявленные товары 03 класса МКТУ однородны товарам 03 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1-2], поскольку либо полностью идентичны, либо относятся к одним родовым группам товаров, имеют одно назначение, один круг потребителей и один рынок сбыта.

Следует отметить, что сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров 03 класса МКТУ заявителем не оспаривалось.

Вместе тем, заявителем в возражении указано на обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения по результатам экспертизы заявленного обозначения.

К таким обстоятельствам относится то, что заявителем получено письмо-согласие от правообладателя противопоставленных знаков по свидетельствам №№777280, 970064 на регистрацию товарного знака по заявке №2023792212 в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ.

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 его правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, 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. противопоставленные товарные знаки широко известны среди потенциальных потребителей товара и ассоциируются с конкретным производителем;
3. противопоставленный знак является коллективным или общеизвестным товарным знаком.

Так, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не тождественны, имеют отдельные визуальные различия, при этом противопоставленные знаки не являются коллективными и общеизвестными, кроме того коллегия не имеет сведений об их широкой известности.

Принимая во внимание положения абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегией было учтено представленное заявителем безотзывное письмо-согласие 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 подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса для всех заявленных товаров 03 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 02.12.2024, отменить решение Роспатента от 26.09.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023792212.