

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила), рассмотрела возражение, поступившее 11.12.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Ай-Эф-Си-Джи Рус», Московская область, г.о. Красногорск, г. Красногорск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2023775577, при этом установила следующее.



Обозначение «» по заявке № 2023775577, поданной 17.08.2023, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 36, 39, 45 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки, в цветовом сочетании: «белый, черный, серый, зеленый». Роспатентом 26.09.2024 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023775577 в отношении всех заявленных услуг 35, 36, 39, 45 классов МКТУ



ввиду установленного сходства со следующими товарными знаками « », «



», зарегистрированными по свидетельствам № 758371 с приоритетом 11.12.2019, № 988732 с приоритетом 26.06.2023, на имя Общества с ограниченной ответственностью «ЯНДЕКС», 119021, Москва, ул. Льва Толстого, 16, для однородных услуг 35, 36, 39, 45 классов МКТУ. Таким образом, обозначение по заявке № 2023775577 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех услуг 35, 36, 39, 45 классов МКТУ.

В поступившем 11.12.2024 возражении заявитель сообщает об обстоятельствах, о которых не было известно на дату вынесения оспариваемого решения. В частности, заявителем представлен оригинал письма-согласия от владельца противопоставленных товарных знаков №№ 758371, 988732, что, по его мнению, устраняет препятствия для регистрации, установленные пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 35, 36, 39 (части), 45 классов МКТУ. На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить Решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023775577 от 26.09.2024 г. и зарегистрировать товарный знак в отношении всех заявленных услуг 35, 36, 45 классов МКТУ и части услуг 39 класса МКТУ, указанных в возражении.

В подтверждение изложенных доводов заявителем приобщен оригинал письма-согласия (1).

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

С учетом даты подачи (17.08.2023) заявки № 2023775577 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 за № 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.

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 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 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений оценивается по следующим признакам: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное), сочетание цветов и тонов.

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).

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме (далее – письмо-согласие) и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2023775577



заявлено изобразительное обозначение «», состоящее из углообразного шестиугольника, образованного соединением трех одинаковых по площади и структуре четырехугольников, а также сочетания белого, черного, серого, зеленого цветов. Заявленное обозначение является явным невыпуклым многоугольником. Предоставление правовой охраны в соответствии с доводами возражения испрашивается в отношении услуг 35, 36, 39 (части), 45 классов МКТУ.



 **Яндекс Go**

Противопоставленные товарные знаки «», « **Яндекс Go**», по свидетельствам №№ 758371, 988732 с приоритетами от 11.12.2019, 26.06.2023 являются изобразительным и комбинированным, соответственно. Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении услуг 35, 36, 39, 45 классов МКТУ.

Вместе с тем, заявитель предпринял шаги по получению письма-согласия от владельца противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 758371, 988732, в результате которых оригинал указанного документа был представлен в ведомство 12.02.2025.

Представленное письмо-согласие составлено в соответствии с требованиями пункта 46 Правил, содержит реквизиты сторон.

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. При определении вероятности введения потребителей в заблуждение коллегия руководствовалась следующими сведениями.

Сравниваемые обозначения

«



»

и

«



»,



Яндекс Go

« » не являются тождественными, так как не совпадают друг с другом во всех элементах.

Противопоставленные товарные знаки не являются общеизвестными или коллективными.

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 в отношении всех услуг 35, 36, 45 классов МКТУ и части услуг 39 класса МКТУ (за исключением услуги «*франкирование корреспонденции*»).

Письмо-согласие (1) не содержит волеизъявление правообладателя противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 758371, 988732 в отношении услуги 39 класса МКТУ «*франкирование корреспонденции*».

С учетом визуального сходства до степени смешения сравниваемых обозначений и однородности (идентичность) услуги 39 класса МКТУ «*франкирование корреспонденции*», приведенной в заявленном перечне и перечне свидетельства № 758371, у коллегии есть основания для вывода о противоречии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении данной услуги.

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.12.2024, отменить решение Роспатента от 26.09.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2023775577.