

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 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 22.01.2025, поданное Войтович И.В., г. Южно-Сахалинск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023794765, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2023794765 с датой поступления от 05.10.2023 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 07, 09, 11, 16, 19, 21, 29, 30, 35, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Заявитель на стадии экспертизы в ответе на уведомление ограничивал перечень испрашиваемых товаров и услуг 07, 09, 11, 16, 19, 21, 29, 30, 35, 41, 43 классов МКТУ, исключив из него все товары 07, 29 классов МКТУ.

Роспатентом 22.09.2024 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023794765 в отношении всех товаров и услуг 09, 11, 19, 21, 35, 41, 43 классов МКТУ, при этом в отношении всех заявленных товаров 16, 30 классов МКТУ правовая охрана не была предоставлена. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя другого лица (Миркасимова М.М., г. Краснодар) товарными знаками:



- с товарным знаком «» (по свидетельству №987414 с приоритетом от 03.02.2023) в отношении товаров 30 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 30 класса МКТУ [1];



- с товарным знаком «» (по свидетельству №934265 с приоритетом от 23.11.2021) в отношении товаров 16 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 16 класса МКТУ [2].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.01.2025, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента от 22.09.2024, доводы которого сводятся к следующему:

- заявителем было получено письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в отношении всех товаров 16, 30 классов МКТУ от правообладателя противопоставленных товарных знаков [1, 2] (приложение №1).

На основании вышеизложенного, заявитель просит изменить решение Роспатента от 22.09.2024 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 11, 16, 19, 21, 30, 35, 41, 43 классов МКТУ.

Заявителем 11.03.2025 был направлен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленных товарных знаков [1, 2] (приложение №1).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (05.10.2023) поступления заявки №2023794765 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

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

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.

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.

Признаки, указанные в настоящем пункте, 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).



Заявленное обозначение «  » является комбинированным, состоит из графических и изобразительных элементов, а также из словесных элементов «МЫ ДАРИМ ВАМ», «ИЗОБИЛИЕ», выполненных оригинальными шрифтами, заглавными буквами русского алфавита, на двух строках. Правовая охрана изначально испрашивалась в отношении товаров и услуг 07, 09, 11, 16, 19, 21, 29, 30, 35, 41, 43 классов МКТУ.

Коллегией было учтено то, что заявитель на стадии экспертизы в ответе на уведомление ограничивал перечень испрашиваемых товаров и услуг 07, 09, 11, 16, 19, 21, 29, 30, 35, 41, 43 классов МКТУ, исключив из него все товары 07, 29 классов МКТУ.

Как было указано выше, решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 16, 30 классов МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-2].



Противопоставленные товарные знаки «», «» по свидетельствам №№987414 [1], 934265 [2] принадлежат одному лицу (Миркасимову М.М., г. Краснодар), представляют собой комбинированные обозначения, состоящие из графических элементов, а также из словесных элементов «изобилие», выполненных оригинальным шрифтом, строчными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 16, 30 классов МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится то, что 11.03.2025 было направлено письменное согласие от правообладателя противопоставленных товарных знаков по №№987414 [1], 934265 [2] для предоставления правовой охраны



комбинированному обозначению «» и на его использование в качестве товарного знака на территории Российской Федерации в отношении всех испрашиваемых товаров 16, 30 классов МКТУ (приложение №1).

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что 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, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателей противопоставленных товарных знаков следует учитывать, что вероятность введения потребителя в заблуждение существенно возрастает, в случае, если:

1) заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки имеют степень сходства, приближенную к тождеству;

2) противопоставленные товарные знаки широко известны среди потенциальных потребителей товара и ассоциируются с конкретным производителем;

3) противопоставленные товарные знаки являются коллективными товарными знаками.



Так, заявленное обозначение «  » и противопоставленные товарные знаки [1-2] не тождественны, при этом противопоставленные товарные знаки [1-2] не являются коллективными товарными знаками, а также отсутствуют сведения об их широкой известности российскому потребителю.

Таким образом, принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, при наличии согласия их правообладателя, у коллегии имеются основания для изменения решения Роспатента от 22.09.2024 и предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации заявленному обозначению по заявке №2023794765 в отношении всех испрашиваемых товаров 16, 30 классов МКТУ в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 22.01.2025, изменить решение Роспатента от 22.09.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023794765.