

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 06.02.2025, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Евроторг», Республика Беларусь (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023738557, при этом установлено следующее.

Государственная регистрация товарного знака «» по заявке №2023738557, поданной 04.05.2023, испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 18.07.2024 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023738557. 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 пунктов 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками «» по

свидетельству №737868 с приоритетом от 23.05.2019, «**BISTRONI**» по свидетельству №695998 с приоритетом от 20.06.2018, зарегистрированными на имя ООО Агрохолдинг «ОВОЩПРОМ», 400039, г. Волгоград, ул. Героев Шипки, 16А, оф. 1, в отношении однородных товаров 29, 30 классов МКТУ.

В возражении, поступившем 06.02.2025, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 18.07.2024, указав, что правообладатель противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №737868 и №695998 - ООО Агрохолдинг «ОВОЩПРОМ» предоставил согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2023738557 на имя заявителя для всех испрашиваемых товаров 29, 30 классов МКТУ.

При этом стороной, предоставившей согласие, были учтены существенные визуальные отличия сравниваемых обозначений, которые обусловлены использованием при написании сходных словесных элементов различной шрифтовой графики и различного цветового исполнения, наличием в противопоставленных товарных знаках изобразительных и словесных элементов.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 18.07.2024 и зарегистрировать товарный знак в отношении всех испрашиваемых товаров 29, 30 классов МКТУ.

К возражению заявителем был приложен оригинал письма-согласия от правообладателя товарных знаков по свидетельствам №737868 и №695998 (1).

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

С учетом даты подачи (04.05.2023) заявки №2023738557 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), 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.

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.

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 №2023738557 представляет собой комбинированное обозначение «», включающее доминирующий визуально словесный элемент «BISTRON», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита красного цвета. Словесный элемент размещен на фоне прямоугольника желтого цвета.

Над словесным элементом размещены буквы «ТМ», заключенные в круг, которые являются неохраняемыми элементами товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается для товаров 29, 30 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для заявленных товаров препятствуют принадлежащие иному лицу товарные знаки

 «**BISTRONI-**приготовлено с душой» по свидетельству №737868, «**BISTRONI**» по свидетельству №695998.

В отношении указанных противопоставлений заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не могло быть учтено экспертизой при принятии оспариваемого решения.

Заявитель получил письменное согласие (1) от правообладателя товарных знаков по свидетельствам №737868 и №695998, в котором ООО Агрохолдинг

«ОВОЩПРОМ», г. Волгоград, не возражает против регистрации товарного знака по заявке №2023738557 для испрашиваемых товаров 29, 30 классов МКТУ на имя заявителя.

В отношении возможности принятия письма-согласия (1) от правообладателя противопоставленных товарных знаков, 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. Противопоставленные товарные знаки не являются общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками или коллективными товарными знаками. Оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение у коллегии не имеется.

Таким образом, противопоставление товарных знаков по свидетельствам №737868 и №695998 преодолено путем получения письменного согласия от их правообладателя (1). Следовательно, товарный знак по заявке №2023738557 может быть зарегистрирован в качестве товарного знака на имя заявителя в объеме испрашиваемых товаров 29, 30 классов МКТУ с включением букв «тм» в состав товарного знака в качестве неохраняемых элементов.

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

удовлетворить возражение, поступившее 06.02.2025, отменить решение Роспатента от 18.07.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023738557.