

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 поступившее 02.03.2025 возражение, поданное ООО «ИТ Роут», (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023799046, при этом установила следующее.



Обозначение «» по заявке №2023799046 с датой поступления от 16.10.2023 подано на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 22.11.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023799046. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с обозначением « **ФАКЕЛ** ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ КЛУБ» по заявке №2023787533 с

приоритетом от 15.09.2023, поданным на регистрацию в качестве товарного знака, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 09 класса МКТУ [1].

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.03.2025 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель полагает, что заявленное обозначение и противопоставленное обозначение [1] не ассоциируются друг с другом, так как сравниваемые средства индивидуализации имеют фонетические, визуальные и семантические различия;

- заявителем по противопоставленной заявке №2023787533 представлено письмо-согласие на регистрацию и использование заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2023799046 в отношении всех испрашиваемых товаров 09 класса МКТУ.

С учетом изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 22.11.2024 и зарегистрировать обозначение по заявке №2023799046 в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ.

На заседании коллегии 04.06.2025 заявителем был представлен оригинал письма-согласия от заявителя по противопоставленной заявке №2023787533 (приложение №1).

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты подачи (16.10.2023) заявки №2023799046 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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).

Согласно пункту 6 статьи 1483 Кодекса, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации.

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 звуко сочетаний 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 « **ФАКЕЛ**» является комбинированным, состоящим из графических элементов, и из словесного элемента «ФАКЕЛ», выполненного жирным шрифтом, заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Решение Роспатента от 22.11.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 09 класса МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения противопоставления [1].



Противопоставленное обозначение « **ФАКЕЛ** ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ КЛУБ» [1] является комбинированным, состоящим из изобразительных и графических элементов, а также из словесных элементов «ФАКЕЛ», «ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ КЛУБ», выполненных жирными шрифтами, заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивалась, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 22.11.2024.

К указанным обстоятельствам относится наличие оригинала письма-согласия от заявителя по заявке №2023787533 [1], в котором он выражает свое согласие относительно использования и регистрации заявленного обозначения



« **ФАКЕЛ**» по заявке №2023799046 в отношении всех испрашиваемых товаров 09 класса МКТУ (приложение №1).

Согласно приведенным в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положением, 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. В этой связи необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, 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. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.



Так, заявленное обозначение «» и противопоставленное обозначение по заявке №2023787533 [1] не тождественны, отличаются по графическому (визуальному) критерию сходства, при этом противопоставленное обозначение не является известным среди российских потребителей товаров и не ассоциируется с каким-либо конкретным производителем.

Таким образом, наличие оригинала письма-согласия (приложение №1) от заявителя противопоставленного обозначения по заявке №2023787533 [1], возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, позволяет снять указанное противопоставление и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2023799046 в качестве товарного знака в отношении всех товаров 09 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 02.03.2025, отменить решение Роспатента от 22.11.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023799046.