

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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 с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 06.03.2025 возражение от Общества с ограниченной ответственностью «Белый слон», г. Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023771047, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2023771047 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 04.08.2023 на имя заявителя в отношении услуг 44 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 19.11.2024 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023771047 в отношении части услуг 44 класса МКТУ, в отношении другой части

услуг 44 класса МКТУ выявлено несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным товарным знаком «БЕЛЫЙ СЛОН» (номер регистрации 809640 с приоритетом от 17.12.2019) на Общество с ограниченной ответственностью «ЭКО-ГРУПП», 634522, Томская обл., Томский р-н, с. Калтай, ул. Совхозная, д. 12/5, в отношении товаров и услуг 03, 05, 31, 35 классов, однородных заявленным услугам 44 класса.

В поступившем 06.03.2025 возражении заявитель сообщает об обстоятельствах, о которых не было известно на дату вынесения оспариваемого решения. В частности, заявитель обратился к владельцу противопоставленного товарного знака по свидетельству №809640 и получил согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации заявленному обозначению №202371047 в отношении всех услуг 44 класса МКТУ.

Оригинал письма-согласия и соглашение о выдаче письма-согласия от правообладателя товарного знака по свидетельству №809640 представлены на заседании коллегии, состоявшемся 18.04.2025.

Заявитель отмечает, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются тождественными, сосуществование сходных товарных знаков не будет вводить потребителей в заблуждение.

Правообладатели осуществляют деятельность на различных рынках, в отношении разного круга потребителей, что также свидетельствует об отсутствии вероятности введения потребителей в заблуждение.

В силу изложенного заявитель просит принять решение о регистрации обозначения по заявке №2023771047 в отношении всех услуг 44 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Копия решения о регистрации товарного знака по заявке №2023771047,
2. Сведения о товарном знаке №1082368,
3. Письмо-согласие ООО «ЭКО-ГРУПП» от 25.02.2025 (копия),

4. Сведения о товарном знаке №809640,
5. Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Белый слон»,
6. Сведения с сайта «Белый слон»,
7. Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «ЭКО-ГРУПП»,
8. Сведения с сайта «Холка».

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия полагает, что доводы, изложенные в возражении, являются убедительными.

С учетом даты (04.08.2023) поступления заявки №2023771047 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 №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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.

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 положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными 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; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного

из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, 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).



Комбинированное обозначение «» по заявке №2023771047 с приоритетом от 04.08.2023 включает словесный элемент «БЕЛЫЙ СЛОН», выполненный оригинальным шрифтом буквами кириллического алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения головы слона.

Регистрация товарного знака испрашивается в отношении услуг 44 класса МКТУ.

Противопоставленный словесный товарный знак «**Белый слон**» по свидетельству №809640 выполнен стандартным шрифтом буквами кириллического алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 03, 05, 18, 19, 20, 21, 28, 31, 35 классов МКТУ.

Заявитель не оспаривает установленное Роспатентом сходство сравниваемых обозначений, а также однородность услуг 44 класса МКТУ, перечисленных в перечне заявленного обозначения, и товаров и услуг 03, 05, 31, 35 классов МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №809640.

Вместе с тем при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №809640 коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы, а именно: ООО «ЭКО-ГРУПП» предоставлено письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2023771047 на имя ООО «Белый слон» в отношении всех услуг 44 класса МКТУ.

В представленном заявителем соглашении от 24.02.2025 в пункте С.(1) также отражено, что правообладатель предоставляет заявителю согласие на регистрацию и использование в Российской Федерации комбинированного товарного знака со словесным элементом «Белый слон» по заявке №2023771047 в отношении всех заявленных услуг 44 класса МКТУ.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, 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. В этой связи 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. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.



Так, сравниваемые обозначения «» и «**Белый слон**» не тождественны. Противопоставленный товарный знак по свидетельству №809640 не является коллективным или общеизвестным товарным знаком.

Наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №809640 для услуг 44 класса МКТУ, указанных в перечне заявки №2023771047, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление.

Таким образом, наличие письма-согласия устраняет причину для отказа в



государственной регистрации товарного знака «» для заявленных услуг 44 класса МКТУ, основанную на ранее сделанном выводе о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2023771047 требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 06.03.2025, изменить решение Роспатента от 19.11.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023771047.