

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 11.03.2025 возражение, поданное ООО «ИННОВАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТИ», Самарская обл., г.о. Тольятти, г. Тольятти (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023776047, при этом установила следующее.

Обозначение «Anaconda» по заявке №2023776047 с приоритетом от 18.08.2023 подано на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 14.05.2024 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023776047 в отношении заявленных товаров 09 класса МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для заявленных услуг 35 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В частности в заключении указывалось, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «ANACONDA» по свидетельству №414082 с

приоритетом от 24.08.2009, зарегистрированным на ООО «Технология композитов», 614065, г. Пермь, ул. 3-я Теплопроводная, д.17а, пом.7, в отношении товаров и услуг 17, 19, 35 классов, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель является известным производителем продукции, направленной на пожаротушение;

- правообладатель противопоставленного товарного знака является лидером по производству полиэтиленовых труб;

- таким образом, наблюдается различная область деятельности рассматриваемых хозяйствующих субъектов, что исключает возможность введения в заблуждение потребителей относительно лиц, оказывающих услуги;

- в регистрацию противопоставленного товарного знака были внесены изменения, касающиеся ограничения перечня услуг 35 класса МКТУ;

- ввиду достигнутых договоренностей между заявителем и правообладателем товарного знака по свидетельству №414082, в материалы дела было предоставлено согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака на регистрацию и использование заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2023776047 в отношении услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров для пожаротушения, исключая шланги пожарные; продвижение продаж для третьих лиц, в том числе оптовая и розничная продажа товаров для пожаротушения, исключая шланги пожарные, в магазинах, интернет-магазинах, а так же с использованием иных инструментов онлайн-продаж; закупка и обеспечение предпринимателей товарами для пожаротушения, исключая шланги пожарные, в том числе оптовая и розничная продажа товаров для пожаротушения, исключая шланги пожарные, в магазинах, интернет-магазинах, а так же с использованием иных инструментов онлайн-продаж».

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2023776047 в отношении всего вышеприведенного перечня услуг 35 класса МКТУ.

В материалы дела заявителем был представлен оригинал упомянутого письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №414082 [1].

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

С учетом даты приоритета (18.08.2023) заявки №2023776047 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 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.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2023776047 заявлено словесное обозначение «Anaconda», выполненное строчными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом с заглавной буквы «А».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №414082 представляет собой словесное обозначение «**Anaconda**™», включающее словесный элемент «Anaconda», выполненный строчными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом с заглавной буквы «А» и буквенный элемент «ТМ», который исключен из самостоятельной правовой охраны.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №414082 показал, что они являются сходными за счет фонетического, семантического и графического сходства словесных элементов «Anaconda» и «Anaconda», входящих в состав сравниваемых обозначений.

Анализ перечней заявленных услуг 35 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №414082 показал, что они являются однородными, поскольку соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одно назначение, круг потребителей и оказываются одними и теми же предприятиями и организациями.

Вместе с тем при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 14.05.2024.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма [1] от правообладателя противопоставленного знака по свидетельству №414082, в котором он выражает свое согласие относительно использования и регистрации заявленного обозначения по заявке №2023776047 в отношении указанного в возражении перечня услуг 35 класса МКТУ.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, 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 противопоставленный товарный знак по свидетельству №414082 не тождественны, отличаются по визуальному критерию сходства за счет присутствия в противопоставленном товарном знаке элемента «ТМ», при этом противопоставленный товарный знак не является коллективным товарным знаком.

Таким образом, наличие письма-согласия [1] от правообладателя противопоставленного товарного знака, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2023776047 в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров для пожаротушения, исключая шланги пожарные; продвижение продаж для третьих лиц, в том числе оптовая и розничная продажа товаров для пожаротушения, исключая шланги пожарные, в магазинах, интернет-магазинах, а так же с использованием иных инструментов онлайн-продаж; закупка и

обеспечение предпринимателей товарами для пожаротушения, исключая шланги пожарные, в том числе оптовая и розничная продажа товаров для пожаротушения, исключая шланги пожарные, в магазинах, интернет-магазинах, а так же с использованием иных инструментов онлайн-продаж», указанных в письме-согласии.

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.03.2025, изменить решение Роспатента от 14.05.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023776047.