

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 14.03.2025 возражение от Индивидуального предпринимателя Чернышова Андрея Викторовича, аул Козет, Тахтамукайский р-н, Республика Адыгея (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023784712, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «САТОРИ» по заявке №2023784712 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 08.09.2023 на имя заявителя в отношении услуг 41, 43, 44 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 14.11.2024 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023784712 в отношении услуг 43 класса МКТУ, в отношении услуг 41, 44

классов 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 обозначением «САТОРИ», заявленным ранее на государственную регистрацию товарного знака под №2023761771 с приоритетом от 12.07.2023, на Будаеву Елену Николаевну, 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Тероешковой, д. 8/2, кв.7 (принято решение о регистрации от 24.10.2024), в отношении однородных услуг 44 класса МКТУ,

- с товарным знаком «САТОРИ», зарегистрированным под №262230 с приоритетом от 25.07.2001 (срок действия регистрации продлен до 25.07.2031), на Общество с ограниченной ответственностью «Финансово-промышленная корпорация Сатори», 107497, Москва, ул. Монтажная, д. 8, в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ.

В поступившем 14.03.2025 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 №262230 и получил согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации заявленному обозначению №2023784712 в отношении всех испрашиваемых услуг 41, 43, 44 классов МКТУ.

Кроме того, заявитель просит внести в документы заявки изменения в части уточнения перечня испрашиваемых услуг, исключив из него первоначально заявленный 44 класс МКТУ.

Оригинал письма-согласия от ООО «Финансово-промышленная корпорация САТОРИ» был представлен на заседании коллегии 28.04.2025.

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 03.03.2025 о признании заявки №2023784712 отозванной и возобновить делопроизводство, зарегистрировать товарный знак по заявке №2023784712 в отношении скорректированного перечня услуг.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023784712,
2. Решение о признании заявки отозванной №2023784712 от 30.03.2025,
3. Письмо-согласие от правообладателя товарного знака №262230.

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

С учетом даты (08.09.2023) поступления заявки №2023784712 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).

Словесное обозначение «САТОРИ» по заявке №2023784712 с приоритетом от 08.09.2023 выполнено стандартным шрифтом буквами кириллического алфавита.

Регистрация товарного знака испрашивается в отношении услуг 41, 43 классов МКТУ.

В рамках поданного возражения заявителем оспаривается отказ только в отношении услуг 41 класса МКТУ. Более того, заявитель исключает из перечня испрашиваемых услуг 44 класс МКТУ.

В данной связи анализ по противопоставленному свидетельству №1065925 (ранее заявка №2023761771) в отношении услуг 44 класса МКТУ далее коллегией не проводится.

Противопоставленный комбинированный товарный знак «**Сатори**[®]» по свидетельству №262230, включает словесный элемент «САТОРИ», выполненный оригинальным шрифтом буквами кириллического алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованной буквы «а». Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении, в том числе, услуг 41 класса МКТУ.

Заявитель не оспаривает установленное Роспатентом сходство сравниваемых обозначений, а также однородность услуг 41 класса МКТУ, перечисленных в перечне заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №262230.

Вместе с тем при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №262230 коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы, а именно: ООО «Финансово-промышленная корпорация Сатори», предоставлено письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2023784712 на имя Индивидуального предпринимателя Чернышова Андрея Викторовича для всех заявленных услуг 41 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.

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 «САТОРИ» и «Сатори[®]» не тождественны. Противопоставленный товарный знак по свидетельству №262230 не является коллективным или общеизвестным товарным знаком.

Наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №262230 для всех услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне заявки №2023784712, 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 «САТОРИ» для услуг 41 класса МКТУ, основанную на ранее сделанном выводе о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2023784712 требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

К сведению заявителя коллегия сообщает, что отмена решения Роспатента от 03.03.2025 о признании заявки №2023784712 отозванной и возобновление делопроизводства не рассматривается коллегией в рамках данного возражения, в отношении указанного действия предусмотрена отдельная процедура подачи возражения для возобновления делопроизводства по заявке.

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.03.2025, изменить решение Роспатента от 14.11.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023784712.