

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 15.03.2025, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Каррелло Плюс», Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023817559, при этом установлено следующее.

Государственная регистрация товарного знака «Ultimo» по заявке №2023817559, поданной 29.11.2023, испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 12 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 27.11.2024 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023817559. 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 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным «**ULTIMA
AUTO** PREMIUM VANGSUV EXTRAS» по свидетельству №822020 с приоритетом от 29.10.2020, зарегистрированным на имя

Общества с ограниченной ответственностью «УЛЬТИМА АВТО РУС», 123308, Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хорошово-Мневники, ул. 3-я Хорошёвская, д. 2, стр. 2, этаж 1, помещение I, комната 1.2, в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 15.03.2025, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 27.11.2024, указав, что правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №822020 предоставил согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2023817559 на имя заявителя для товаров 12 класса МКТУ, приведенных в письме-согласии.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 27.11.2024 и зарегистрировать товарный знак в отношении товаров 12 класса МКТУ «верх откидной для детских колясок; коляски детские; коляски для новорожденных; муфты для ног, предназначенные для колясок; муфты для ног, предназначенные для открытых детских колясок; сетки противомоскитные для детских колясок; сумки для прогулочных колясок; чехлы для детских колясок».

В корреспонденции, поступившей 24.03.2025, заявитель представил оригинал письма-согласия от правообладателя товарного знака по свидетельству №822020 (1).

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

С учетом даты подачи (29.11.2023) заявки №2023817559 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 42 Правил 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 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 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 пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 №2023817559 представляет собой словесное обозначение «Ultimo», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается для уточненного товаров 12 класса МКТУ: «верх откидной для детских колясок; коляски детские; коляски для новорожденных; муфты для ног, предназначенные для колясок; муфты

для ног, предназначенные для открытых детских колясок; сетки противомоскитные для детских колясок; сумки для прогулочных колясок; чехлы для детских колясок».

Регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса препятствует словесный товарный знак

 «ULTIMA AUTO
«PREMIUM VANGSUV EXTRAS»» по свидетельству №822020.

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

Заявитель получил письменное согласие (1) от правообладателя товарного знака по свидетельству №822020, в котором ООО «УЛЬТИМА АВТО РУС», Москва, не возражает против регистрации на имя заявителя товарного знака по заявке №2023817559 для товаров 12 класса МКТУ «верх откидной для детских колясок; коляски детские; коляски для новорожденных; муфты для ног, предназначенные для колясок; муфты для ног, предназначенные для открытых детских колясок; сетки противомоскитные для детских колясок; сумки для прогулочных колясок; чехлы для детских колясок».

В отношении возможности принятия письма-согласия (1) от правообладателя противопоставленного товарного знака, 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. Противопоставленный товарный знак не является общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком или коллективным товарным знаком. Оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение у коллегии не имеется.

Таким образом, противопоставление товарного знака по свидетельству №822020 преодолено путем получения письменного согласия от его правообладателя (1). Следовательно, товарный знак по заявке №2023817559 может

быть зарегистрирован в качестве товарного знака на имя заявителя в объеме товаров 12 класса МКТУ, приведенных в письме-согласии.

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

удовлетворить возражение, поступившее 15.03.2025, отменить решение Роспатента от 27.11.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023817559.