

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 возражение, поступившее 27.03.2025, поданное индивидуальным предпринимателем Соловьевой А.В., Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о регистрации товарного знака по заявке №2023761210, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «**ADHESER**» по заявке №2023761210 с датой поступления от 10.07.2023 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 01, 16, 17 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 29.05.2024 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023761210 в отношении всех товаров 16, 17 классов МКТУ, при этом в отношении всех заявленных товаров 01 класса МКТУ правовая охрана не была предоставлена. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица знаком

«ADHESOR» (по международной регистрации №517046 с приоритетом от 29.10.1987) в отношении товаров 01 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 01 класса МКТУ [1].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.03.2025, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента от 29.05.2024, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель ограничивает перечень испрашиваемых товаров 01 класса МКТУ следующим образом «вещества и материалы клеящие для промышленных целей, за исключением используемых для стоматологических целей; ленты клейкие для промышленных целей, за исключением используемых для стоматологических целей; ленты клейкие, используемые в производственных процессах, за исключением используемых для стоматологических целей; ленты клейкие двусторонние, используемые в производстве для присоединения деталей, частей конечного изделия, за исключением используемых для стоматологических целей»;

- заявителем было получено письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в отношении сокращенного перечня товаров 01 класса МКТУ от правообладателя противопоставленного знака [1] (приложение №1).

На основании вышеизложенного, заявитель просит изменить решение Роспатента от 29.05.2024 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении сокращенного перечня товаров 01 класса МКТУ «вещества и материалы клеящие для промышленных целей, за исключением используемых для стоматологических целей; ленты клейкие для промышленных целей, за исключением используемых для стоматологических целей; ленты клейкие, используемые в производственных процессах, за исключением используемых для стоматологических целей; ленты клейкие двусторонние, используемые в производстве для присоединения деталей, частей конечного изделия, за исключением используемых для стоматологических целей».

В подтверждение своих доводов заявителем на заседании коллегии 30.06.2025 был представлен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака [1] (приложение №1).

Изучив материалы дела и заслушав участника рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (10.07.2023) поступления заявки №2023761210 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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.

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 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 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 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 «**ADHESER**» является словесным, выполненным жирным шрифтом, заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 01, 16, 17 классов МКТУ.

Как было указано выше, решение Роспатента от 29.05.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 01 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения знака [1].

Коллегия отмечает, что в возражении от 27.03.2025 заявитель просил зарегистрировать заявленное обозначение в отношении скорректированного перечня товаров 01 класса МКТУ (приведен по тексту заключения выше).

Противопоставленный знак «ADHESOR» [1] представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом, заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 01 класса МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится то, что заявителем представлено письменное согласие от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №517046 [1] для предоставления правовой охраны

словесному обозначению «**ADHESER**» и на его использование в качестве товарного знака на территории Российской Федерации в отношении ограниченного перечня товаров 01 класса МКТУ «вещества и материалы клеящие для промышленных целей, за исключением используемых для стоматологических целей; ленты клейкие для промышленных целей, за исключением используемых для стоматологических целей; ленты клейкие, используемые в производственных процессах, за исключением используемых для стоматологических целей; ленты клейкие двусторонние, используемые в производстве для присоединения деталей,

частей конечного изделия, за исключением используемых для стоматологических целей» (приложение №1).

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным знаком, допускается при наличии согласия его правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного знака следует учитывать, что вероятность введения потребителя в заблуждение существенно возрастает, в частности, в случае, если:

- 1) заявленное обозначение и противопоставленный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
- 2) противопоставленный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
- 3) противопоставленный знак является коллективным товарным знаком.

Так, заявленное обозначение «**ADHESER**» и противопоставленный знак [1] не тождественны, при этом противопоставленный знак [1] не является коллективным знаком, а также отсутствуют сведения об его широкой известности российскому потребителю.

Таким образом, принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным знаком, при наличии согласия его правообладателя, у коллегии имеются основания для изменения решения Роспатента от 29.05.2024 и предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации заявленному обозначению по заявке №2023761210 в отношении ограниченного перечня товаров 01 класса МКТУ «вещества и материалы клеящие для промышленных целей, за исключением используемых для стоматологических целей; ленты клейкие для промышленных

целей, за исключением используемых для стоматологических целей; ленты клейкие, используемые в производственных процессах, за исключением используемых для стоматологических целей; ленты клейкие двусторонние, используемые в производстве для присоединения деталей, частей конечного изделия, за исключением используемых для стоматологических целей» в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 27.03.2025, изменить решение Роспатента от 29.05.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023761210.