

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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный №59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 04.04.2025, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "ВЫБОР", город Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023758861, при этом установила следующее.

Заявленное обозначение «**ВАРИАНТ**» по заявке №2023758861 с приоритетом от 04.07.2023 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ «аккумуляторы электрические».

Роспатентом было принято решение от 12.08.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023758861 в отношении товаров 09 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

В результате проведения экспертизы заявленного обозначения оно было

признано сходным до степени смешения с товарным знаком «» по

свидетельству №590423 с приоритетом от 19.08.2014, на имя Общества с ограниченной ответственностью «СВАРБИ», Москва, в отношении однородных заявленным товарам 09 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 04.04.2025, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 12.08.2024. Доводы возражения сводятся к тому, что:

- заявитель согласен с доводами экспертизы относительно сходства до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №590423 в отношении товаров 09 класса МКТУ;

- правообладатель противопоставленного товарного знака дал согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2023758861 в отношении товаров 09 класса МКТУ *«аккумуляторы электрические»*.

К возражению заявителем был представлен оригинал письма-согласия от правообладателя товарного знака по свидетельству №590423.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 12.08.2024 и зарегистрировать обозначение по заявке № 2023758861 в качестве товарного знака в отношении данных товаров 09 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (04.07.2023) заявки №2023758861 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает вышеуказанный 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, пункт 46 Правил).

Согласно требованиям пункта 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 сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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.

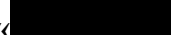
При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены и т.д.

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение «», включающее словесный элемент «ВАРИАНТ», выполненный буквами кириллического алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2023758861 испрашивается в черно-белом цветовом сочетании в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №590423 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «ВАРИАНТ», выполненный буквами кириллического алфавита. Правовая охрана предоставлена в черно-белом цветовом сочетании, в отношении товаров 06, 07, 09, 11 классов МКТУ.

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак включают в свой состав в качестве основного элемента (несущего индивидуализирующую нагрузку) фонетически и семантически тождественный словесный элемент «ВАРИАНТ».

Тождественный словесный элемент заявленного обозначения и противопоставленного знака выполнен буквами одного алфавита - русского, что сближает знаки графически.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Заявленные товары 09 класса МКТУ *«аккумуляторы электрические»* однородны товарам 09 класса МКТУ *«кабели электрические; катоды; клеммы (электричество); проволока плавкая из металлических сплавов; проволока медная изолированная; реостаты»* противопоставленного знака, поскольку относятся к оборудованию электро- и радиотехническому, имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия их реализации.

Следует отметить, что сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров заявителем не оспаривалось.

Вместе тем, заявителем в возражении указано на обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения по результатам экспертизы заявленного обозначения.

К таким обстоятельствам относится то, что заявителем получено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного знака по свидетельству №590423 на регистрацию товарного знака по заявке №2023758861 в отношении товаров 09 класса МКТУ *«аккумуляторы электрические»*.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что 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, 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. противопоставленные товарные знаки широко известны среди потенциальных потребителей товара и ассоциируются с конкретным производителем;
3. противопоставленный знак является коллективным или общеизвестным товарным знаком.

Так, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не тождественны, имеют отдельные визуальные различия, при этом противопоставленный знак не является коллективным и общеизвестным, кроме того коллегия не имеет сведений об их широкой известности.

Принимая во внимание положения абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегией было учтено представленное заявителем безотзывное письмо-согласие ввиду отсутствия оснований для вывода о том, что регистрация заявленного обозначения может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия полагает, что заявленное обозначение соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса для товаров 25 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 04.04.2025, отменить решение Роспатента от 12.08.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023758861.