

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12.03.2014 № 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 06.09.2020 (далее - Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.04.2025, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Гродненская 18", Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2024829755, при этом установила следующее.



Обозначение “ ” по заявке №2024829755 заявлено на

регистрацию товарного знака с приоритетом по дате поступления 13.11.2024 в отношении услуг 36, 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 31.03.2025 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2024829755 в отношении всех услуг 36, 37 классов МКТУ, выявлено несоответствие заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновано сходством до степени смешения с

КутузовGrad

товарным знаком « » (св-во №729512 с приоритетом от 01.02.2019), зарегистрированным на Публичное акционерное общество "ИНГРАД", 129090, Москва, Олимпийский пр-кт, 14, помещение IV, эт. 14, часть ком. 2, в отношении услуг 36, 37 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 36, 37 классов МКТУ.

В связи с изложенным, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве знака обслуживания в отношении всех заявленных услуг 36, 37 классов МКТУ на основании положений пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.04.2025 поступило возражение, в котором заявитель сообщает о получении письменного согласия от владельца противопоставленного товарного знака.

Кроме того, заявитель оспаривает сходство заявленного и противопоставленного обозначений, подчеркивая их фонетические, семантические и визуальные отличия.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 31.03.2025 и зарегистрировать обозначение по заявке №2024829755 в качестве товарного знака в отношении всех услуг 36, 37 классов МКТУ, перечисленных в перечне заявки.

К материалам возражения приложен оригинал письма-согласия (1).

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

С учетом даты (13.11.2024) подачи заявки №2024829755 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 за № 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.

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 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.

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).

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме (далее – письмо-согласие) и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

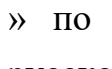
На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2024829755 заявлено



комбинированное обозначение «», состоящее из буквы «К», выполненной оригинальным образом, слов «КУТУЗОВ СИТИ», выполненных буквами русского алфавита, а также темного фона. Предоставление правовой охраны испрашивается в отношении услуг 36, 37 классов МКТУ в темно-синем, бронзовом цветовых сочетаниях.

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указан словесный товарный знак

КутузовGrad

«» по свидетельству №729512, выполненный стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении услуг 36, 37 классов МКТУ.

Фонетическое сходство сопоставляемых обозначений обусловлено совпадением лексемы «КУТУЗОВ», при том, что фонетически отличающиеся лексемы «СИТИ» и «ГРАД» семантически воспринимаются как сходные, так как связаны с образом какого-либо города, поселения.

Таким образом, семантически сопоставляемые обозначения близки к тождеству, так как связаны с образом поселения под названием «Кутузов».

Графические отличия носят второстепенный характер, за счет превалирования установленного семантического и фонетического сходства обозначений.

Однородность сопоставляемых услуг 36, 37 классов МКТУ не оспаривается заявителем.

В материалах возражения содержится письменное согласие от владельца противопоставленного товарного знака.

Ознакомившись с указанным согласием, коллегия установила, что данный документ составлен в соответствии с требованиями пункта 46 Правил, содержит реквизиты сторон.

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. При определении вероятности введения потребителей в заблуждение коллегия руководствовалась следующими сведениями.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными, так как не совпадают друг с другом во всех элементах.

Противопоставленный товарный знак не является общеизвестным или коллективным.

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 пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 36, 37 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.04.2025, отменить решение Роспатента от 31.03.2025 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2024829755.