

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 30.05.2025, поданное Акционерным обществом «Издательство «Детская литература», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023773302, при этом установила следующее.



Обозначение “  ” по заявке №2023773302 заявлено на регистрацию товарного знака с приоритетом по дате поступления 10.08.2023 в отношении товаров и услуг 16, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 31.07.2024 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023773302 в отношении товаров и услуг 16, 41 классов МКТУ, так как выявлено несоответствие заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента выявлен сходный до степени смешения товарный знак «  maraquia », зарегистрированный под № 585323 с приоритетом от 18.05.2015 на имя Общество с ограниченной ответственностью "МАРАКУЙЯ ГЛОБАЛ", 109263, Москва, ул. Чистова, 11А в отношении однородных товаров и услуг 16, 41 классов МКТУ.

В связи с изложенным заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 16, 41 классов МКТУ на основании положений пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.05.2025 поступило возражение, в котором заявитель сообщает следующее.

В возражении заявитель сообщил об обстоятельствах, о которых Роспатенту не было известно на дату вынесения оспариваемого решения, а именно о том, что владелец противопоставленного товарного знака по свидетельству №585323 с приоритетом от 18.05.2015 предоставил заявителю письмо-согласие на регистрацию обозначения по заявке №2023773302 в отношении всех заявленных товаров и услуг 16, 41 классов МКТУ.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 31.07.2024 и зарегистрировать обозначение по заявке № 2023773302 в отношении всех товаров и услуг 16, 41 классов МКТУ.

Оригинал письма-согласия был приобщен к протоколу заседания коллегии от 26.08.2025.

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

С учетом даты (10.08.2023) подачи заявки №2023773302 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 №2023773302 заявлено



комбинированное обозначение «МАРАКУЙЯ», состоящее из слова «МАРАКУЙЯ», выполненного буквами русского алфавита, и изображения стилизованного фрукта в разрезе. Предоставление правовой охраны в рамках возражения испрашивается в отношении товаров и услуг 16, 41 классов МКТУ.

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указан товарный знак [1]



«МАРАКУЙЯ» по свидетельству №585323 с приоритетом от 18.05.2015, состоящий из слова «maraquia», выполненного буквами латинского алфавита, а также изображения разреза фрукта маракуйи. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 16, 41 классов МКТУ.

В отношении данного противопоставления заявитель сообщил о получении письма-согласия от владельца противопоставленного товарного знака .



Сходство сопоставляемых обозначений « » и



« » обуславливается присутствием в составе сопоставляемых обозначений фонетически тождественных словесных элементов «МАРАКУЙЯ» / «maraquía», совпадающих также и по смысловому восприятию, отличающие лишь шрифтом выполнения.

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, заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров и услуг 16, 41 классов МКТУ ввиду преодоления противопоставления путем получения письма-

согласия.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.05.2025, отменить решение Роспатента от 31.07.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023773302.