

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 06.06.2025, поданное Непубличным акционерным обществом «Светогорский ЦБК», Ленинградская область, г. Светогорск (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023776631, при этом установлено следующее.



Обозначение «» по заявке № 2023776631, поданной 21.08.2023, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 16 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в заявке.

Роспатентом 11.03.2025 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023776631. 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 10 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент «FAST» сходен до степени смешения с охраняемыми средствами индивидуализации других лиц, а именно с

товарными знаками «» по свидетельству № 703298 с приоритетом от

20.10.2017, «» по свидетельству № 702906 с приоритетом от 31.08.2017, зарегистрированными на имя Акционерного общества «Цифровое Телевидение», Москва, в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.06.2025 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 11.03.2025. Доводы заявителя сводятся к следующему:

- заявленное обозначение выполнено в виде единой целостной (неделимой) конструкции;
- отсутствие сходства до степени смешения между элементом «FAST» заявленного обозначения и противопоставленными товарными знаками;
- отсутствие полного включения «старших» товарных знаков в заявленное обозначение;
- использование товарного знака другого лица в заявленном обозначении не является очевидным;
- отсутствие вероятности смешения сравниваемых обозначений в торговом обороте;
- наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленных товарных знаков.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 11.03.2025 и зарегистрировать товарный знак в отношении всех испрашиваемых товаров 16 класса МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 16.07.2025, заявителем представлен подлинник письма-согласия (1) правообладателя противопоставленных товарных знаков №№ 703298, 702906.

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

С учетом даты подачи (21.08.2023) заявки № 2023776631 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).

Согласно пункту 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 настоящей статьи.

Государственная регистрация в качестве товарных знаков таких обозначений допускается при наличии соответствующего согласия, предусмотренного пунктом 6 и подпунктами 1 и 2 пункта 9 настоящей статьи.

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 «» является комбинированным, представляет собой стилизованное изображение мишени для стрельбы, в центре которой оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита в две строки выполнены слова «PRINT EFFECT», под внешним кольцом мишени, по дуге, расположены слова «SHARP», «PERFECT», «BRIGHT», «FAST». Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 16 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения по заявке № 2023776631 в качестве товарного знака основан на выводе о несоответствии этого обозначения требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием знаков

[1] «» по свидетельству № 703298, [2] «» по свидетельству № 702906 в отношении товаров 16 класса МКТУ.

Положение пункта 10 статьи 1483 Кодекса, по общему правилу, может быть применено к товарному знаку, представляющему собой комбинированное обозначение, которое состоит из отдельных фрагментов, и один из фрагментов представляет собой товарный знак другого лица. При этом самостоятельность данной

нормы обусловлена тем, что такой фрагмент (элемент), присутствуя в композиции, не является доминирующим и не выполняет основную индивидуализирующую функцию товарного знака (например, расположен в угловой части этикетки и по своему пространственному положению не является существенным в композиции всего комбинированного обозначения). Иными словами, действие нормы направлено на недопущение нарушений прав третьих лиц тогда, когда факт нарушения не вызывает сомнения, а нормы пунктов 6, 8, 9 статьи 1483 Кодекса к рассматриваемой ситуации не применимы в силу незначительной роли таких спорных элементов.

По смыслу положения пункта 10 статьи 1483 Кодекса предполагают сопоставление не «старшего» и «младшего» товарных знаков в целом, а целого «старшего» товарного знака с элементом «младшего» товарного знака (решение Суда по интеллектуальным правам от 30.06.2022 по делу №СИП-167/2022).

Такое основание применяется, в частности, в ситуации, когда смешение между «старшим» и «младшим» товарными знаками в целом отсутствует, но очевидно, что правообладатель «младшего» товарного знака использовал в своем знаке в качестве элемента «старший» товарный знак.

Анализ заявленного обозначения на предмет соответствия требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Сравниваемые обозначения обладают определенной степенью сходства, поскольку элемент «FAST», выполняющий основную индивидуализирующую функцию в товарных знаках [1-2], полностью входит в заявленное обозначение.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1–2] показал, что словесный элемент «FAST», входящий в состав заявленного обозначения, хотя и выполнен меньшим шрифтом и размещён периферийно по отношению к доминирующему элементу «PRINT EFFECT», является фонетически (полное совпадение всех звуков), семантически (одно смысловое значение – «FAST» - быстрый, <https://translate.google.ru/?sl=auto&tl=ru&text=fast&op=translate>, https://translate.yandex.ru/?source_lang=en&target_lang=ru&text=fast) и графически (выполнение буквами латинского алфавита) тождественным основным индивидуализирующим элементам «FAST» противопоставленных товарных знаков.

Учитывая полное совпадение данного элемента по звучанию, значению и написанию, его присутствие в заявленном обозначении создаёт вероятность смешения с противопоставленными товарными знаками в целом.

Что касается доводов заявителя о том, что заявленное обозначение является неделимой композицией и словесные элементы «SHARP», «PERFECT», «BRIGHT», «FAST» являются единым целым, коллегия указывает, что словесные элементы «SHARP», «PERFECT», «BRIGHT», «FAST» разделены горизонтальной чертой и каждое слово находится отдельно друг от друга, а также то, что не существует устойчивого словосочетания, которое могли бы образовать исследуемые словесные элементы.

Коллегия отмечает, что пункт 10 статьи 1483 Кодекса подлежит применению, в частности, когда сравниваемые обозначения не являются сходными друг с другом в целом с учетом несходства доминирующих в них элементов, но при этом один знак включает в свой состав не доминирующий элемент, который является тождественным или сходным с противопоставленным средством индивидуализации другого лица.

С учетом изложенного коллегия констатирует правомерность противопоставления товарных знаков №№ 703298, 702906.

Анализ перечней товаров сравниваемых обозначений показал, что товары 16 класса МКТУ *«бумага; бумага офисная; бумага в листах [канцелярские товары]; бумага для печати; бумага для офсетной печати; бумага для полиграфии»* заявленного обозначения являются однородными товарам 16 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1-2], поскольку соотносятся как род-вид, относятся к одному виду товаров являются взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми, имеют один круг потребителей и условия реализации.

Однородность товаров заявителем в возражении от 06.06.2025 не оспаривалась.

Заявитель сообщил об обстоятельствах, которые не могли быть учтены при принятии Роспатентом оспариваемого решения.

Заявитель получил письменное согласие (1) от правообладателя товарных знаков [1-2] по свидетельствам №№ 703298, 702906, в котором Акционерное общество "Цифровое Телевидение", Москва, не возражает против регистрации

товарного знака по заявке № 2023776631 для испрашиваемых товаров 16 класса МКТУ на имя заявителя.

В отношении возможности принятия письма-согласия (1) от правообладателя противопоставленного товарного знака, коллегия отмечает следующее.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с охраняемыми средствами индивидуализации других лиц 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 товарных знаков по свидетельствам №№ 703298, 702906 преодолено путем получения письменного согласия от его правообладателя (1). Следовательно, товарный знак по заявке № 2023776631 может быть зарегистрирован в качестве товарного знака на имя заявителя в объеме испрашиваемых товаров 16 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 06.06.2025, отменить решение Роспатента от 11.03.2025 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2023776631.