

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 30.04.2021 № 644/261 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 25.11.2022 возражение, поданное Улановым Сергеем Сергеевичем, Алтайский край, г. Барнаул (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021716401, при этом установлено следующее.

Обозначение «» по заявке № 2021716401, поданной 23.03.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 06, 07, 08, 09, 11, 35, 37, 40 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Роспатентом принято решение от 26.07.2022 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021716401 в отношении товаров и услуг 09, 37 классов МКТУ. В регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для товаров и услуг 06, 07, 08, 11, 35, 40 классов МКТУ было отказано по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку заявленное обозначение сходно до степени смешения с:

- товарным знаком «» [1] по свидетельству № 626095 (приоритет от 13.09.2016), зарегистрированным на имя Общества с

ограниченной ответственностью «Спикомэнерго», Алтайский край, г. Барнаул, в отношении однородных товаров и услуг 06, 07, 08, 11, 35, 40 классов МКТУ;

- товарным знаком «**SPICOM**» [2] по свидетельству под № 479314 (приоритет от 05.04.2011), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «КорСиКо», Новосибирская обл., г. Новосибирск, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.11.2022 поступило возражение, доводы которого сводятся к тому, что заявителем получено письмо-согласие правообладателя товарного знака [1], а в отношении товарного знака [2] подписан договор об отчуждении исключительного права на имя заявителя.

На основании изложенного заявитель просил изменить решение Роспатента от 26.07.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021716401 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Согласие правообладателя товарного знака [1] представлено в оригинале 28.11.2022. Регистрация отчуждения исключительного права на товарный знак [2] осуществлена 27.12.2022.

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

С учетом даты (23.03.2021) подачи заявки № 2021716401 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 № 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.

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.

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).

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.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2021716401 заявлено комбинированное обозначение «», представленное словом «СПИКОМ», выполненным буквами русского алфавита и изобразительными элементами. Регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 06, 07, 08, 09, 11, 35, 37, 40 классов МКТУ.

В качестве препятствующих регистрации заявленного обозначения в отношении товаров и услуг 06, 07, 08, 11, 35, 40 классов МКТУ в решении Роспатента приведены товарные знаки «» [1] и «**SPICOM**» [2].

В своем возражении заявитель не оспаривает правомерность принятого Роспатентом решения, однако, указывает на обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии Роспатентом оспариваемого решения.

Согласно публикации от 26.12.2022 за № РД0418326 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров» № 1/2023 в отношении противопоставленного товарного знака [2] произведена государственная регистрация отчуждения исключительного права в отношении всех товаров и услуг на имя заявителя – Уланова Сергея Сергеевича, г. Барнаул. Таким образом, оснований для противопоставления товарного знака [2] более не имеется.

В отношении противопоставления товарного знака [1] заявитель указал на предоставление правообладателем письменного согласия на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Коллегия принимает во внимание то, что противопоставленный товарный знак [1] не является общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком и не является коллективным товарным знаком. При этом в исполнении заявленного

обозначения и противопоставленного товарного знака имеются графические отличия.

Согласно пояснениям заявителя и сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), заявитель является учредителем организации-правообладателя противопоставленного товарного знака [1]. Следовательно, при наличии согласия правообладателя у коллегии нет оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение в связи с регистрацией заявленного обозначения на имя заявителя.

Принимая во внимание предпринятые заявителем действия, следует констатировать, что противопоставление товарных знаков [1] и [2] заявителем преодолено, в связи с чем регистрация обозначения по заявке № 2021716401 может быть произведена в объеме всего заявленного перечня.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.11.2022, изменить решение Роспатента от 26.07.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021716401.