

**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 23.06.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ТВП», Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021768342, при этом установлено следующее.

Государственная регистрация товарного знака «  » по заявке №2021768342, поданной 19.10.2021, испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров товаров/услуг 02, 09, 16, 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 16.01.2023 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех испрашиваемых товаров и услуг. 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 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими средствами индивидуализации:

- обозначением «  » по заявке №2021730989, поданной 21.05.2021 на имя ООО «Управляющая компания «Сима-ленд», г. Екатеринбург, для однородных товаров 02, 09, 16 классов МКТУ (в настоящее время делопроизводство завершено, товарный знак зарегистрирован, в том числе, для товаров 02, 09 классов МКТУ и выдано свидетельство за №921925);

- товарным знаком «TREND ART» по свидетельству №754063 с приоритетом от 28.12.2018, зарегистрированным на имя «ТРЕНДАРТ СА», Швейцария, для товаров и услуг 01, 40 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 02, 09, 16, 37 классов МКТУ;

- товарным знаком « АРТ-ТРЕНД » по свидетельству №615271 с приоритетом от 09.06.2016, зарегистрированным на имя ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», Москва, для однородных товаров 16 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 23.06.2023, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 16.01.2023, отметив, что правообладатели товарных знаков по свидетельствам №921925 и №754063 предоставили письма-согласия на регистрацию обозначения по заявке №2021768342 в качестве товарного знака.

Также заявитель обратил внимание на то, что ООО «Управляющая компания «Сима-ленд», являющаяся правообладателем товарного знака по свидетельству №921925, занимается производством детской одежды, игрушек и домашнего текстиля, а основным видом деятельности заявителя является торговля офисной техникой и оборудованием. Различная сфера деятельности компаний исключает возможность введения потребителей в заблуждение относительно сравниваемых обозначений.

В возражении отмечено, что с учетом специфики сферы деятельности заявителя он не заинтересован в регистрации товарного знака в отношении товаров 16 класса МКТУ, в связи с чем исключает товары данного класса из заявленного перечня.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 16.01.2023 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении испрашиваемых товаров/услуг 02, 09, 37 классов МКТУ.

С возражением заявителем были представлены оригиналы писем-согласий от правообладателей товарного знака по свидетельству №921925 (1) и товарного знака по свидетельству №754063 (2).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи (19.10.2021) заявки №2021768342 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).

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.

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 по заявке №2021768342 представляет собой комбинированное обозначение «  TRENDART », включающее словесный элемент «TRENDART», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, слева от которого расположено стилизованное изображение стрелки.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении скорректированного перечня товаров/услуг 02, 09, 37 классов МКТУ.

В отношении заявленных товаров/услуг регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса препятствуют принадлежащие иным лицам следующие средства индивидуализации:

- комбинированный товарный знак «  » по свидетельству №921925, включающий словесный элемент «школа талантов», заключенный в прямоугольную рамку, и размещенный ниже словесный элемент «trend art», выполненный на фоне полосы черного цвета с размытыми концами.

- словесным товарным знаком «TREND ART» по свидетельству №754063, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита;

- комбинированным товарным знаком « АРТ-ТРЕНД » по свидетельству №615271, включающим словесный элемент «АРТ-ТРЕНД», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита, который подчеркнут снизу горизонтальной прямой линией.

Поскольку заявитель исключил из испрашиваемого перечня товары 16 класса МКТУ, товарный знак по свидетельству №615271, противопоставленный заявленному обозначению в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ, может быть исключен из категории противопоставлений в рамках положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В отношении противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №921925 и №754063 в возражении заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом решения от 16.01.2023.

Заявитель получил письменные согласия (1), (2) от правообладателей указанных товарных знаков, в которых ООО «Управляющая компания «Сима-ленд», г. Екатеринбург, и «ТРЕНДАРТ СА», Швейцария, выразили согласие с регистрацией товарного знака по заявке №2021768342 в отношении испрашиваемого перечня товаров/услуг на имя заявителя.

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.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными. Противопоставленные товарные знаки не являются общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками или коллективными товарными знаками. Оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение у коллегии не имеется.

Таким образом, противопоставление товарных знаков по свидетельствам №921925 и №754063 преодолено путем получения письменного согласия от их правообладателей. Следовательно, товарный знак по заявке №2021768342 может быть зарегистрирован в объеме уточненного перечня товаров/услуг 02, 09, 37 классов МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 23.06.2023, отменить решение Роспатента от 16.01.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021768342.**