

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона 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 поступившее 18.11.2022 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Зейналовым Э.Э. Оглы, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021725591, при этом установила следующее.

Обозначение «ANDRO» по заявке №2021725591 с приоритетом от 26.04.2021 подано на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 16, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 26.07.2022 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021725591 в отношении части заявленных товаров 16 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров

и услуг 09, 41 классов МКТУ, части товаров 16 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками «ANDROCLUB» (номер регистрации 726453 с приоритетом от 18.03.2019) «АНДРОКЛУБ» (номер регистрации 726452 с приоритетом от 18.03.2019), зарегистрированными на Акционерное общество "ФАРМАМЕД", 109382, Москва, ул. Судакова, 10, эт. 4 каб. 414, в отношении товаров и услуг 09, 41 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 09, 41 классов МКТУ, товарам 16 класса МКТУ (издания периодические; издания печатные; продукция печатная; учебники [пособия]; книги; книги для раскрашивания; книжки-комиксы; материалы графические печатные; брошюры; буклеты; журналы [издания периодические]; альманахи; атласы).

В поступившем возражении и в дополнении к нему от 18.01.2023, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента.

Заявитель просит принять во внимание предоставленное правообладателем противопоставленных товарных знаков согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2021725591 в отношении части услуг 41 класса МКТУ, указанных в письме-согласии. Кроме того, заявитель отказывается от регистрации заявленного обозначения в отношении всех товаров 09 класса МКТУ, а также части товаров 16 класса МКТУ (издания периодические; издания печатные; продукция печатная; учебники [пособия]; книги; книги для раскрашивания; книжки-комиксы; материалы графические печатные; брошюры; буклеты; журналы [издания периодические]; альманахи; атласы) и просит зарегистрировать товарный знак для товаров 16 класса МКТУ, изначально указанных в решении Роспатента от 26.07.2022.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2021725591 в отношении вышеуказанных товаров и услуг 16, 41 классов МКТУ.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№726453, 726452 [1].

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы заявителя, убедительными.

С учетом даты приоритета (26.04.2021) заявки №2021725591 правовая база для оценки охранных способностей 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 требованиями подпункта 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2021725591 заявлено словесное обозначение «ANDRO», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В качестве основания несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой были противопоставлены товарные знаки «Androclub», «Андроклуб» по свидетельствам №№726453, 726452.

Заявителем не оспаривается сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 26.07.2022.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма [1] от правообладателя противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№726453, 726452, в котором он выражает свое согласие относительно использования и регистрации заявленного обозначения по заявке №2021725591 в отношении части заявленных услуг 41 класса МКТУ.

Следует отметить, что услуги 41 класса МКТУ «образование музыкальное; организация развлекательных мероприятий; постановка шоу; проведение развлекательных мероприятий; производство подкастов; услуги видеосъемки с помощью дронов; услуги медиатек; услуги фотографирования с помощью дронов», указанные в письме-согласии, отсутствуют в первоначально заявлении перечне услуг по заявке №2021725591, в связи с чем регистрация заявленного обозначения для этих услуг не может быть осуществлена.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не тождественны, имеют отдельные визуальные различия, при этом противопоставленные товарные знаки не являются коллективными товарными знаками.

Таким образом, наличие письма-согласия [1] от правообладателя противопоставленных товарных знаков, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2021725591 в качестве товарного знака в отношении части услуг 41 класса МКТУ, указанных в письме-согласии.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 18.11.2022, изменить решение Роспатента от 26.07.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021725591.**