

Приложение

к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 15.02.2022 возражение Общества с ограниченной ответственностью «ПАННА», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020774152 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.


Обозначение по заявке № 2020774152 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 23.12.2020 на имя заявителя в отношении товаров 16 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «ПРЕЗИДЕНТ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 25.11.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ с



товарным знаком  по свидетельству №810832, охраняемым на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 15.02.2022 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 25.11.2021.

Доводы возражения сводятся к тому, что сравниваемые знаки не являются сходными, так как они отличаются друг от друга количествами слов, слогов, звуков и составами звуков в силу наличия в противопоставленном товарном знаке иного слова «TOYS», отсутствующего в заявленном обозначении, в то время как и соответствующие слова «ПРЕЗИДЕНТ» и «PRESIDENT» в сравниваемых знаках, с учетом транскрипции последнего как лексической единицы английского языка, имеют разные составы звуков и ударения на разные слоги, причем в противопоставленном товарном знаке единое словосочетание «PRESIDENT TOYS» в переводе с английского языка означает в целом «президентские игрушки», то есть имеет иное смысловое значение, чем заявленное обозначение, а также логическое ударение в нем падает на другое слово – «TOYS», выступающее в качестве имени существительного, а не на подчиненное ему имя прилагательное «PRESIDENT».

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех приведенных в заявке товаров.

Возражение было рассмотрено на заседании коллегии 31.03.2022, и по результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от

31.05.2022 отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.02.2022, оставить в силе решение Роспатента от 25.11.2021.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 02.12.2022 по делу №СИП-734/2022 признано недействительным вышеуказанное решение Роспатента от 31.05.2022, а также суд обязал Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение от 15.02.2022 на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020774152.

В решении Суда по интеллектуальным правам указывалось, что заявитель представил в материалы дела письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №810832 на регистрацию заявленного обозначения в отношении всех заявленных товаров 16 класса МКТУ.

Судом было отмечено, что представленное правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №810832 письма-согласия дает основание для отмены оспариваемого ненормативного правового акта в соответствующей части.

Таким образом, во исполнение вышеуказанного судебного акта возражение от 15.02.2022 было рассмотрено коллегией повторно.

Заявителем по заявке №2020774152 был представлен оригинал упомянутого выше письменного согласия от правообладателя товарного знака по свидетельству №810832 (1).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (23.12.2020) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 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 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.

Заявленное обозначение представляет собой выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита словесное обозначение «ПРЕЗИДЕНТ». Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 16 класса МКТУ.

В рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению экспертиза противопоставила товарный знак  по свидетельству № 810832.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были выявлены новые обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 31.05.2022.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма (1) от правообладателя противопоставленного знака по свидетельству №810832, в котором он выражает свое согласие относительно использования и регистрации заявленного обозначения по заявке №2020774152 в отношении заявленных товаров 16 класса МКТУ.

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 словесное обозначение «ПРЕЗИДЕНТ» и противопоставленный



знак

по свидетельству № 810832 не тождественны, имеют отдельные

визуальные отличия, при этом противопоставленный товарный знак не является коллективным товарным знаком.

Таким образом, наличие письма-согласия (1) от правообладателя противопоставленного товарного знака, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2020774152 в качестве товарного знака в отношении товаров 16 класса МКТУ.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 15.02.2022, отменить решение Роспатента от 25.11.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020774152.