

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 16.09.2020, поданное Индивидуальным предпринимателем Нехамкиным Дмитрием Вячеславовичем, город Симферополь (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019738737, при этом установлено следующее.

Обозначение **«ТОТ САМЫЙ МАГАЗИН ДЛЯ ДВОИХ»** по заявке №2019738737, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.08.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

На основании заявления от 09.07.2020 перечень испрашиваемых для регистрации услуг 35 класса МКТУ изменен на “продвижение продаж для третьих лиц, кроме свадебных товаров и услуг”.

Роспатентом 11.09.2020 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019738737 в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Основанием для принятия решения об отказе явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком

« **тоТсамый** » (1) по свидетельству №508876 с приоритетом от 21.09.2012, зарегистрированным на имя Жарая Ирина Владимировна, 410002, г. Саратов, ул. Лермонтова, 7, кв. 44, в отношении услуг 35 класса, являющихся однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ (см. открытые реестры <http://www1.fips.ru>.)

Словесный элемент "Магазин" является неохраняемым, так как не обладает различительной способностью на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем 16.09.2020, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы сводятся к следующему:

- словосочетание «ТОТ САМЫЙ МАГАЗИН ДЛЯ ДВОИХ» выполнено одним шрифтом одинакового размера и цвета, без акцента на отдельные части. То есть при определении сходства словосочетание должно рассматриваться в целом как единая фраза без деления на части;
- обозначение по заявке №2019738737 не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком (1) по семантическому, фонетическому и графическому критериям сходства;
- оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого, в том числе с учетом неохраняемых элементов, которые могут присутствовать в составе заявленного обозначения;
- противопоставленное обозначение «тоТсамый» абсолютно различно по семантическому признаку, поскольку носит абстрактный смысл и содержит обобщенную характеристику чего-либо.

На основании вышеизложенного заявителем была выражена просьба отменить решение Роспатента от 11.09.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019738737 в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ – «продвижение продаж для третьих лиц, кроме свадебных товаров и услуг».

Возражение было рассмотрено на заседании коллегии от 05.07.2021 и по результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 07.07.2021 об отказе в удовлетворении возражения, поступившего 16.09.2020 и оставлении в силе решение Роспатента от 11.09.2020.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 21 декабря 2021 года по делу № СИП-805/2021 признано недействительным решение Роспатента от 07.07.2021 года об отказе в удовлетворении возражения, поступившего 16.09.2020, оставлении в силе решение Роспатента от 11.09.2020, а также суд обязал Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение, поступившее 16.09.2020.

В решении Суда по интеллектуальным правам указано, что заявитель по заявке №2019738737 представил письменное согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака на регистрацию и использование обозначения «ТОТ САМЫЙ МАГАЗИН ДЛЯ ДВОИХ» в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ “демонстрация товаров; продвижение товаров для третьих лиц; распространение образцов”.

Исходя из вышеизложенных обстоятельств, суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение с учетом соответствующего судебного акта.

Таким образом, во исполнение решения Суда по интеллектуальным правам от 21.12.2021 по делу № СИП-805/2021 возражение было повторно рассмотрено на заседании коллегии, состоявшемся 02.02.2022, с учетом установленного судом нового обстоятельства.

На заседании коллегии от 02.02.2022 заявитель ограничил перечень притязаний до услуг 35 класса МКТУ “продвижение товаров для третьих лиц”.

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

С учетом даты (07.08.2019) поступления заявки №2019738737 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 июля 2015 г. №482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с пунктом 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.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

В соответствии с пунктом 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 настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 5 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 настоящего пункта, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

В соответствии с пунктом 46 Правил при рассмотрении письма-согласия проверяется наличие в нем следующих сведений:

- 1) о лице, дающем согласие, которые позволяют его идентифицировать в качестве правообладателя ранее зарегистрированного сходного товарного знака (для юридических лиц - наименование, место нахождения, для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), место жительства);

- 2) о лице, которому выдается письмо-согласие, которые позволяют его идентифицировать в качестве заявителя по заявке (для юридических лиц -

наименование, место нахождения, для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), место жительства);

3) согласие на регистрацию заявленного обозначения с приведением регистрационного номера заявки, если он присвоен, и описания заявленного обозначения, в отношении которого выдается письмо-согласие с воспроизведением обозначения;

4) конкретный перечень товаров, в отношении которых правообладатель не возражает против регистрации сходного товарного знака;

5) дата составления письма-согласия и подпись уполномоченного лица.

Заявленное обозначение «**ТОТ САМЫЙ МАГАЗИН ДЛЯ ДВОИХ**» выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Обозначение выполнено в оранжевом цвете на белом фоне. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров для третьих лиц».

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака (1).

Противопоставленный товарный знак «**тоТсамый**» (1) представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; продвижение товаров для третьих лиц; распространение образцов».

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Входящий в состав обозначения «**ТОТ САМЫЙ МАГАЗИН ДЛЯ ДВОИХ**» словесный элемент «МАГАЗИН» представляет собой название торгового помещения (см. <https://academic.ru>), указывает на назначение заявленных услуг, в связи с чем не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, является

неохраняемым элементом заявленного обозначения, что правомерно указано в решении Роспатента. Заявителем данный вывод в возражении не оспаривается.

При сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (1) коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке решения Роспатента.

К указанным обстоятельствам относится предоставленное заявителем на стадии судебного обжалования письменное согласие от 09.04.2021 от правообладателя противопоставленного товарного знака на регистрацию и использование заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2019738737 в отношении услуг 35 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 обозначение и противопоставленный знак не тождественны, имеют отдельные визуальные различия, при этом противопоставленный товарный знак не является коллективным товарным знаком.

Таким образом, наличие письма-согласия 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 №2019738737 в качестве товарного знака.

Что касается перечня услуг, для которых может быть принято письмо-согласие, следует учитывать, что в соответствии с пунктом 46 Правил не принимаются во внимание материалы, содержащие перечень товаров и услуг, не указанных в заявке на дату подачи.

Поскольку заявителем был изменен первоначальный перечень услуг, путем уточнения “за исключением свадебных товаров и услуг”, что было основанием для снятия экспертизой противопоставления товарного знака по свидетельству №663286, то при регистрации заявленного обозначения с учетом согласия правообладателя противопоставленного товарного знака (1), ранее принятое ограничение сохраняет действие.

Следовательно регистрация заявленного обозначения в может быть произведена в отношении услуг 35 класса МКТУ “продвижение продаж для третьих лиц, кроме свадебных товаров и услуг”.

Относительно поступившего 07.02.2022 (30.01.2022 по факсу) обращения от Лапина Максимилиана Александровича, коллегия поясняет следующее.

В обращении изложено мнение о несоответствии заявленного обозначения пунктам 3, 8, 9, 10 статьи 1483 Кодекса, в связи с использованием обратившегося лица соответствующего обозначения для

однородных услуг, оформлением письма-согласия “задним числом”, а так же сведения решений по делам ФАС №078/01/14.4-1598/2020 и СИП-708/2021.

В части пункта 3 статьи 1483 обращение не содержит фактических данных, ссылка на решения ФАС и СИП касается иных оснований и обстоятельств.

Приведенные в обращении доводы не меняют вывод коллегии о соответствии заявленного обозначения пункту статьи 1483 Кодекса, поскольку упомянутый в обращении товарный знак №760280 имеет более поздний приоритет.

Доводы о несоответствии заявленного обозначения пунктам 8, 9 статьи 1483 Кодекса относятся к основаниям оспаривания правовой охраны товарного знака, что представляет собой самостоятельный спор, предусмотренный статьями 1512, 1513 Кодекса.

Согласно статье 1499 Кодекса экспертиза в рамках пунктов 8, 9 статьи 1483 Кодекса не проводится. Следовательно эти доводы не могут служить основанием для отказа в регистрации.

Довод Лапина Максимилиана Александровича о том, что представленное письмо-согласие является подложным, не может быть принят во внимание, поскольку в компетенцию коллегии не входит оценка документов с точки зрения их фальсификации, в рамках административного делопроизводства не ставится под сомнения подлинность документов, представленных с возражением.

В связи с изложенным, у коллегии нет оснований сомневаться в достоверности сведений и материалов, представленных заявителем.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.09.2020, отменить решение Роспатента от 11.09.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019738737.