



**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 07.03.2023, поданное Индивидуальным предпринимателем Тагировым Олегом Родионовичем, г. Ульяновск (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021742230, при этом установлено следующее.

Государственная регистрация товарного знака «  » по заявке № 2021742230, поданной 06.07.2021, испрашивалась на имя заявителя в отношении услуг 41 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 19.05.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021742230 в отношении испрашиваемых услуг 41 класса МКТУ. 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 товарными знаками:

- товарным знаком «» по свидетельству №234850 с приоритетом от 20.04.2001 (срок действия исключительного права продлен до 20.04.2031), зарегистрированным на имя ООО «ПроИнжиниринг», Москва, в отношении услуг 41 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 41 класса МКТУ;

- знак «**active zone**» по международной регистрации №1137442 с конвенционным приоритетом от 14.08.2012 (срок действия исключительного права продлен до 27.08.2032), правовая охрана которому была предоставлена на территории Российской Федерации на имя на имя SEGA CORPORATION, Япония, в отношении услуг 41 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 41 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 07.03.2023, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 19.05.2022, отметив, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки обладают низкой степенью сходства ввиду наличия фонетических, семантических и графических различий, а также сообщил о том, что правообладатели противопоставленных товарных знаков предоставили письма-согласия на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении испрашиваемых услуг 41 класса МКТУ.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 19.05.2022 и зарегистрировать товарный знак в отношении всех испрашиваемых услуг 41 класса МКТУ.

В корреспонденции, поступившей 05.04.2023, заявителем представлены оригиналы писем-согласий от правообладателей противопоставленного товарного знака по свидетельству №234850 (1) и знака по международной регистрации №1137442 (2).

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

С учетом даты подачи (06.07.2021) заявки №2021742230 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.

В соответствии с подпунктом 1 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, заявленными на регистрацию (статья 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации.

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 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 №2021742230 представляет собой

комбинированное обозначение «  », включающее стилизованное изображение белки светло-оранжевого цвета, справа от которого размещен словесный элемент «АКТИВИЗОН», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита фиолетового цвета. Цветовое сочетание заявленного

обозначения: светло-оранжевый, оранжевый, темно-оранжевый, коричневый, серый, белый, фиолетовый, черный.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивалась для услуг 41 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

В отношении испрашиваемых услуг регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака препятствуют принадлежащие иным лицам товарный знак

«» по свидетельству №234850 и знак «»

по международной регистрации №1137442.

Товарный знак по свидетельству №234850 представляет собой комбинированное обозначение, включающее стилизованное изображение треугольника, справа от которого размещен словесный элемент «ACTIVISION», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Все элементы товарного знака выполнены красным цветом.

Знак по международной регистрации №1137442 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «ACTIVEZONE», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Словесная часть «ACTIVE» и круг, размещенный между буквами «Z» и «N», выполнены черным цветом. Остальные буквы словесного элемента выполнены серым цветом.

Заявитель не оспаривает сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарного знака по свидетельству №234850 и знака по международной регистрации №1137442, а также однородность услуг 41 класса МКТУ, представленных в их перечнях.

В отношении указанных противопоставлений в возражении заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом решения от 19.05.2022.

Заявитель получил письменные согласия (1), (2) от правообладателей товарного знака по свидетельству №234850 и знака по международной регистрации №1137442, в которых ООО «ПроИнжиниринг», Москва, и SEGA CORPORATION,

Япония, не возражают против регистрации товарного знака по заявке №2021742230 в отношении заявленных услуг 41 класса МКТУ на имя заявителя.

В отношении возможности принятия писем-согласий (1), (2) от правообладателей противопоставленных товарных знаков, коллегия отмечает следующее.

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 товарного знака по свидетельству №234850 и знака по международной регистрации №1137442 преодолено путем получения письменных согласий от их правообладателей (1), (2). Следовательно, товарный знак по заявке №2021742230 может быть зарегистрирован в объеме всего заявленного перечня услуг 41 класса МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 07.03.2023, отменить решение Роспатента от 19.05.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021742230.**