


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 (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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 05.05.2022 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Крютченко Андреем Васильевичем, Ростовская обл. (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020719154, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2020719154 с приоритетом от 09.04.2020 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 01, 04, 05, 16, 29, 30, 31, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 10.08.2021 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020719154 в отношении всех заявленных товаров и услуг 01, 04, 31, 35 классов МКТУ, а также части заявленных товаров 16 класса МКТУ. В отношении иных заявленных товаров 05, 16, 29, 30, 32 классов МКТУ было отказано в регистрации товарного знака по причине его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «РОСТА» (свидетельство №615592 с приоритетом от 24.03.2016), зарегистрированным в отношении однородных товаров 05, 16, 29, 30, 32 классов МКТУ на имя Закрытого акционерного общества «РОСТА», 142100, Московская область, г. Подольск, пр. Ленина, 1 (в настоящее время - Акционерное общество «РОСТА»).

В поступившем возражении заявитель указывает на наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №615592, который не возражает против регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех указанных в перечне заявки №2020719154 товаров и услуг 05, 16, 29, 30, 32 классов МКТУ.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020719154 в отношении всех заявленных товаров и услуг 01, 04, 05, 16, 29, 30, 31, 35 классов МКТУ.

В качестве материалов, подтверждающих доводы возражения, заявителем представлен оригинал письма-согласия от правообладателя товарного знака по свидетельству №615592.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (09.04.2020) поступления заявки №2020719154 правовая база для оценки охраноспособности 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 том числе в соответствии с международным договором 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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 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 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:


1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.


Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, 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).

Заявленное комбинированное обозначение «  » по заявке №2020719154 с приоритетом от 09.04.2020 включает в свой состав словесный элемент «BIOROSTA», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде множества изогнутых тонких колец светло-зелёного цвета. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается для товаров и услуг 01, 04, 05, 16, 29, 30, 31, 35 классов МКТУ.

Отказ в государственной регистрации товарного знака «  » для заявленных товаров 05, 16 (части), 29, 30, 32 классов МКТУ обусловлен выводом о его несоответствии требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в силу сходства до

степени смешения с товарным знаком «» по свидетельству №615592 с приоритетом от 24.03.2016, зарегистрированным в отношении однородных товаров 05, 16, 29, 30, 32 классов МКТУ и принадлежащим Акционерному обществу «РОСТА» (ОГРН 1027726007561).

Сходство заявленного обозначения с товарным знаком по свидетельству №615592, а также однородность товаров 05, 16, 29, 30, 32 классов МКТУ заявителем не оспаривается.

Однако при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака, в котором Акционерное общество «РОСТА» выражает свое согласие относительно регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2020719154 для заявленных товаров 05, 16, 29, 30, 32 классов 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.

Согласно требованиям законодательства, 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, сравниваемые обозначения «  » и «  » не тождественны, а противопоставленный товарный знак по свидетельству №615592 не является коллективным или общеизвестным.

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №615592, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление, изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2020719154 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 01, 04, 05, 16, 29, 30, 31, 35 классов МКТУ. В этой связи поступившее возражение подлежит удовлетворению.

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

удовлетворить возражение, поступившее 05.05.2022, изменить решение Роспатента от 10.08.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020719154.