

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 возражение, поступившее 10.05.2023, поданное ООО «ПМ-АРТ», Рязанская область, г. Рязань (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020739753 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.


Обозначение «LOTOS» по заявке №2020739753, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.07.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 08, 10 классов МКТУ.

Роспатентом 23.11.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020739753 в отношении заявленных товаров 08, 10 классов МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- товарным знаком «LOTUS» по свидетельству №246116 с приоритетом от 30.07.2001, в отношении товаров 08 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 08 класса МКТУ [1];



- знаком «» по международной регистрации №790487 с конвенционным приоритетом от 22.02.2002, в отношении товаров 10 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 10 класса МКТУ [2].

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.05.2023 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- согласно открытым реестрам (см. <http://www.wipo.int/madrid/monitor/en>), противопоставленный знак по международной регистрации №790487 прекратил свое действие 11.06.2022, а, следовательно, на дату подачи возражения противопоставление может быть снято;

- правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №246116 предоставил заявителю письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в отношении всего указанного в заявке перечня товаров 08, 10 классов МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020739753 на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров 08, 10 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (28.07.2020) поступления заявки №2020739753 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 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.

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.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

звучков, 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.


На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «LOTOS», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Правовая охрана товарному знаку испрашивается в отношении товаров 08, 10 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 08, 10 классов МКТУ, основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1, 2].

Противопоставленный товарный знак [1] «LOTUS» представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 08 класса МКТУ.



Противопоставленный знак [2] является комбинированным «», состоящим из стилизованного изобразительного элемента в виде ленты и геометрической фигуры, на фоне которой расположены словесные элементы «lotus PROFESSIONAL», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита в две строки и изобразительный элемент в виде стилизованного лотоса. Правовая охрана предоставлена в различных оттенках синего цвета, в том числе, в отношении товаров 10 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1, 2] показал, что они содержат фонетически сходные словесные элементы «LOTOS»/«LOTUS»/«lotus».

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 23.11.2022.

К указанным обстоятельствам относится следующее.

Правовая охрана противопоставленного знака [2] прекращена 11.06.2022 в связи с истечением срока действия исключительного права на товарный знак.

Кроме того, правообладатель противопоставленного товарного знака [1] предоставил письменное согласие на регистрацию и использование обозначения в

качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 08, 10 классов МКТУ.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что 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, 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:

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

Обозначение по заявке №2020739753 и противопоставленный товарный знак [1] не тождественны, при этом противопоставленный товарный знак не является коллективным знаком, а также отсутствуют сведения о его широкой известности российскому потребителю, в связи с чем введение потребителя в заблуждение является маловероятным.

Таким образом, принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, при наличии согласия его правообладателя, у коллегии имеются основания для отмены

решения Роспатента от 23.11.2022 и регистрации обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении заявленных товаров 08, 10 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 10.05.2023, отменить решение Роспатента от 23.11.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020739753.