

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 02.08.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Зен Лаб», Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021757989, при этом установлено следующее.

Государственная регистрация товарного знака «АБЕЛЬ» по заявке №2021757989, поданной 10.09.2021, испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 35, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 28.02.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021757989 в отношении испрашиваемых товаров и услуг. 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 с товарными знаками «Абелия» по свидетельству №848901 с приоритетом от 19.01.2021, «Абелия» по свидетельству №611312 с приоритетом от 12.02.2016, зарегистрированными на имя

Индивидуального предпринимателя Вазири Ахмад Вахид, 344113, г. Ростов-на-Дону, пр. Космонавтов, 34Б, кв. 78, в отношении товаров и услуг 09, 35 классов МКТУ, являющихся однородными заявленным товарам и услугам 09, 35, 42 классов МКТУ.

В возражении, поступившем 02.08.2023, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 28.02.2023, указав, что заявленное обозначение «АБЕЛЬ» и противопоставленные товарные знаки «Абелия» по свидетельствам №848901 и №611312 имеют существенные отличия, поскольку представляют собой различные имена – мужское и женское, соответственно.

На заседании коллегии, состоявшемся 18.09.2023, заявитель предоставил письмо-согласие (оригинал) от правообладателя противопоставленных товарных знаков на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на его имя в отношении всех испрашиваемых товаров и услуг (1).

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.02.2023 и зарегистрировать товарный знак в отношении испрашиваемых товаров 09 и услуг 35, 42 классов МКТУ.

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

С учетом даты подачи (10.09.2021) заявки №2021757989 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.

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 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 №2021757989 представляет собой словесное обозначение «АБЕЛЬ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается для товаров 09 и услуг 35, 42 классов МКТУ.

В отношении испрашиваемых товаров/услуг регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака препятствуют принадлежащие иному лицу словесные товарные знаки «Абель» по свидетельствам №848901 и №611312, выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В отношении указанных противопоставлений заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом решения от 28.02.2023.

Заявитель получил письменное согласие (1) от правообладателя товарных знаков по свидетельствам №848901 и №611312, в котором Индивидуальный предприниматель Вазири Ахмад Вахид, г. Ростов-на-Дону, не возражает против регистрации товарного знака по заявке №2021757989 в отношении испрашиваемых товаров и услуг на имя заявителя.

В отношении возможности принятия письма-согласия (1) от правообладателя 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 товарных знаков по свидетельствам №848901 и №611312 преодолено путем получения письменного согласия от его правообладателя (1). Следовательно, товарный знак по заявке №2021757989 может

быть зарегистрирован в объеме испрашиваемого перечня товаров 09 и услуг 35, 42 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 02.08.2023, отменить решение Роспатента от 28.02.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021757989.