


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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 29.11.2023, поданное ООО «Грин Арт Студио», Московская обл., Одинцовский г.о., г. Одинцово (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022712463, при этом установила следующее.



Обозначение «  » по заявке №2022712463 с приоритетом от 28.02.2022 подано на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 14, 18, 24, 25, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 03.08.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022712463 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заявленное обозначение сходно до степени смешения с серией товарных знаков «PODIUM»/«ПОДИУМ», зарегистрированных на имя ООО Инвестиционно-производственная компания "АТЛАС", 119121, Москва, Ружейный пер., д. 6, стр. 1, пом. 28 (св-во №580611 [1], приоритет 29.09.2014; св-ва №№450984 [2], 450983 [3], 450982 [4], приоритет 14.05.2010, продлены до 14.05.2030; св-во №371726 [5], приоритет 04.07.2007, продлен до 04.07.2027, св-во №373275 [6], приоритет 20.02.2007, продлен до 20.02.2027; св-во №359312 [7], приоритет 11.12.2006, продлен до 11.12.2026; св-во №304663 [8], приоритет 02.06.2005, продлен до 02.06.2025; св-во №258402 [9], приоритет 03.04.2003, продлен до 03.04.2033; св-во №184929 [10], приоритет 02.04.1998, продлен до 02.04.2028) в отношении товаров и услуг 14, 18, 24, 25, 35, 42 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 14, 18, 24, 25, 35 классов МКТУ.

На основании изложенного, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг, поскольку не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.11.2023 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение представляет собой неразрывную композицию, состоящую из доминирующего зрительно-изобразительного элемента – четырёх концентрических окружностей вокруг центра с крупным диаметром, при этом словесный элемент «podiumkids» является частью внешней окружности;

- в обозначении заложена легко читаемая идея: концентрические окружности – это вид сверху подиума (англ. podium) в значении «возвышение для вручения наград, а также место для выступления ораторов и артистов перед массовой аудиторией», а не подиума для показа моды (англ. runway), который выглядит как возвышение в виде дорожки от 50 до 100 метров (см. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/298156>);

- таким образом, обозначение призвано вызывать у потребителя ассоциации с успехами, достижениями их детей в разных сферах самореализации, что прямо

связано с позиционированием заявителем своей продукции как «детского премиум-бренда одежды»;

- противопоставленные обозначения содержат элементы «PODIUM»/«ПОДИУМ», которые не имеют идеи или семантики схожей с идеей и образом, заложенным в заявленное обозначение;

- по фонетическому критерию отсутствует сходство словесного элемента заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, поскольку они отличаются количеством слогов, звуков, прочитываются по-разному;

- кроме того, отличия заключаются в том, что серия знаков образована путем присоединения к единственному сильному слову «PODIUM» неохраняемых элементов: «дизайн центр», «маркет», «sport», «home interiors», в то время как заявленное обозначение содержит фантазийное слово «podiumkids», целиком являющееся сильным элементом, причём ударение в нём, согласно структуре русского языка, будет падать на последний слог;

- корень «podium» часто встречается в товарных знаках, зарегистрированных для товаров и услуг 18, 25, 35 классов МКТУ, принадлежащих разным правообладателям (по тексту возражения приведены примеры регистраций товарных знаков);

- решением Арбитражного суда города Москвы по делу №А40-66572/17-66-84 правообладатель противопоставленных товарных знаков ООО Инвестиционно-производственная компания «Атлас» признан несостоятельным (банкротом), делопроизводство не завершено;

- информация о банкротстве свидетельствует, что противопоставленные товарные знаки гарантированно не используются правообладателем как минимум с 2018 г., соответственно, степень их узнаваемости после пяти с лишним лет отсутствия деятельности минимальна;

- на рассмотрении Суда по интеллектуальным правам находится его иск к ООО Инвестиционно-Производственная Компания "АТЛАС" о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам №№ 371726, 450982, 450983, 450984 в отношении всех товаров 25 класса МКТУ, товарного знака

по свидетельству № 373275 в отношении части услуг 42 класса МКТУ, товарного знака по свидетельству № 580611 в отношении части услуг 42 класса МКТУ вследствие их неиспользования (дело № СИП-891/2023).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак в отношении всех заявленных товаров и услуг.

В дополнениях к настоящему возражению, заявителем сообщалось следующее:

- правообладатель товарного знака по свидетельству № 371726 представил заявителю письменное согласие на регистрацию и использование заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке № 2022712463 в отношении всех заявленных товаров и услуг;

- к материалам дела было представлено соглашение о сосуществовании товарных знаков от 27.05.2024, заключенное между заявителем и ИП Ибатуллиным А.В.;

- ИП Ибатуллин А.В., являясь правообладателем товарных знаков по свидетельствам №№184929, 258402, 359312, 373275, 450982, 450983, 450984, предоставил заявителю письменное согласие на регистрацию и использование заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2022712463 в отношении всех заявленных товаров и услуг, указанных в перечне заявки;

- срок действия товарного знака по свидетельству №580611 истек 29.09.2024, без возможности продления;

- деятельность ООО Инвестиционно-производственная компания "АТЛАС" прекращена в связи с его ликвидацией на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства.

В материалы дела заявителем были представлены следующие документы:

- оригинал письма-согласия от правообладателя товарного знака по свидетельству № 371726 (1);

- соглашение о сосуществовании товарных знаков от 27.05.2024, заключенное между заявителем и ИП Ибатуллиным А.В. (2);

- оригинал письма-согласия от ИП Ибатуллина А.В., являющегося правообладателем товарных знаков по свидетельствам №№184929, 258402, 359312, 373275, 450982, 450983, 450984 (3);

- определение Арбитражного суда г.Москвы от 10.10.2024 по делу №А40-66572/2017-66-84 (4);

- сообщение о результатах торгов (5);

- выписка из ЕГРЮЛ на ООО Инвестиционно-производственная компания «АТЛАС» (6).

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

С учетом даты (28.02.2022) поступления заявки №2022712463 на регистрацию товарного знака 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 июля 2015 г. N 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 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 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.

Признаки, указанные в пункте 42 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).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2022712463 заявлено




комбинированное обозначение «», содержащее словесный элемент «podiumkids», выполненный буквами латинского алфавита, размещенный полукругом слева от изображения окружностей и центрального круга, расположенного в центре окружностей.

Относительно несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Противопоставленный товарный знак [1] представляет собой словесное

ПОДИУМ
дизайн центр

обозначение «», содержащее словесный элемент «ПОДИУМ», выполненный стандартным жирным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, под которым расположены словесные элементы «дизайн центр».

Противопоставленные товарные знаки представляют собой комбинированные

и словесные обозначения «» [2], «» [3],

«» [4], «» [6], «» [7],

«**PODIUM**» [9], «**ПОДИУМ**» [10], в состав которых входят словесные элементы «PODIUM»/«ПОДИУМ», выполненные буквами русского и латинского алфавитов, при этом словесные элементы «маркет», «market», «HOME INTERIORS» являются неохраноспособными элементами. Следует указать, что данные товарные знаки в связи с зарегистрированными Роспатентом договорами об отчуждении исключительных прав на товарные знаки в отношении всех товаров и услуг, принадлежат ИП Ибатуллину А.В.

Противопоставленный товарный знак [5] представляет собой



комбинированное обозначение « », содержащее словесные элементы «Podium» и «Sport», выполненные буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Буква «P» в слове «Podium» оформлена в оригинальной графической манере.

Противопоставленный товарный знак [8] собой комбинированное обозначение



«JEWELLERY», включающее в свой состав словесные элементы «Podium» и «JEWELLERY», выполненные буквами латинского алфавита. При этом буква «P» в слове «Podium» оформлена в оригинальной графической манере. Срок действия товарного знака истек 02.06.2025, однако у его правообладателя есть льготный шести месячный срок для продления исключительного права на товарный знак.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-10] было установлено следующее.

В заявленном комбинированном обозначении и в противопоставленных товарных знаках основными элементами являются словесные элементы «podiumkids» и «PODIUM»/«ПОДИУМ», так как они легче запоминаются и именно на них акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначений.

Таким образом, сопоставительный анализ на тождество и сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков проводился по указанным словесным элементам.

С точки зрения фонетического фактора сходства, сравниваемые словесные элементы следует признать сходными в силу полного фонетического вхождения словесного элемента «PODIUM»/«ПОДИУМ» в состав словесного элемента «podiumkids» заявленного обозначения. Кроме того, фонетическое сходство признается на основании близости и одинакового расположения гласных и согласных звуков,

наличием одинаковых звуко сочетаний и местом совпадающих звуко сочетаний в составе обозначений.

Отсутствие сведений о семантике словесного элемента «podiumkids» заявленного обозначения не позволяет коллегии провести анализ по семантическому признаку сходства.

С точки зрения визуального признака сходства, словесный элемент «podiumkids» заявленного обозначения и словесный элемент «PODIUM» противопоставленных товарных знаков [2, 4-9] являются сходными, поскольку выполнены буквами одного алфавита. Что касается визуального сходства заявленного обозначения и товарных знаков [1, 10] то оно не является, в данном случае, определяющим, в силу того, что указанные противопоставленные товарные знаки являются словесными, выполнены в стандартном шрифтовом исполнении, без каких-либо графических особенностей. Несмотря на различное графическое оформление словесных элементов заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [3], визуальное различие не нивелирует фонетическое сходство сравниваемых обозначений.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки являются сходными, ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на некоторые отличия.

Вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров и услуг (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Сопоставительный анализ однородности заявленных товаров и услуг 14, 18, 24, 25, 35 классов МКТУ и товаров и услуг 14, 18, 24, 25, 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне противопоставленных товарных знаков, показал следующее.

Заявленные товары 14 класса МКТУ являются однородными товарам 14 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [5, 8], поскольку они относятся к изделиям ювелирным, предметам часового производства, изделиям

художественным декоративным, предметам украшения, следовательно, они соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одно назначение, условия реализации и круг потребителей.

Заявленные товары 18 класса МКТУ являются однородными товарам 18 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [2-4], поскольку они относятся к изделиям для хранения и переноски различных предметов, изделиям ремненным, коже животных и ее заменителям, изделиям различного назначения из кожи и кожзаменителей, зонтам и принадлежностям к ним, изделиям для животных и снаряжению конскому, следовательно, они соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одно назначение, условия реализации и круг потребителей.

Заявленные товары 24 класса МКТУ являются однородными товарам 24 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1], поскольку они относятся к материалам тканым и нетканым, материалам текстильным различного назначения, белью и принадлежностям постельным, изделиям текстильного различного назначения, следовательно, они соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одно назначение, условия реализации и круг потребителей.

Заявленные товары 25 класса МКТУ являются однородными товарам 25 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [2-5], поскольку они относятся к родовым понятиям «одежде, обуви и головным уборам», в силу чего имеют одно назначение, условия реализации и круг потребителей.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ являются однородными услугам 35 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1-7, 9], так как они относятся к услугам в области рекламы и продвижению товаров и услуг, услугам по исследованию рынка и общественного мнения, услугам конторским и секретарским, услугам в области бухгалтерского учета, услугам кадровым и в сфере бизнеса, услугам информационно-справочным, услугам посредническим и по прокату оборудования, поскольку они соотносятся между собой как род-вид, имеют одинаковый круг потребителей и оказываются одними и теми же предприятиями и организациями, и как следствие могут быть перепутаны на рынке услуг.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг влияния; маркетинг целевой; написание рекламных текстов; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; проведение аукционов; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; продвижение товаров через лидеров мнений; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; публикация рекламных текстов; радиореклама; разработка рекламных концепций; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов прямая почтовая; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; телемаркетинг; услуги РРС; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по оптовой торговле фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по розничной торговле произведениями искусства, предоставляемые художественными галереями; услуги по розничной торговле фармацевтическими,

ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; услуги по розничной торговле хлебобулочными изделиями; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги рекламные по созданию фирменного стиля для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]», относящиеся к продвижению товаров различными способами, в том числе посредством рекламы, являются однородными и сопутствующими услугам 35 класса МКТУ «продвижение товаров, а именно драгоценностей и ювелирных изделий (для третьих лиц)» противопоставленного товарного знака [8], услугам 42 класса МКТУ «реализация товаров (промышленных, в том числе одежды, и продовольственных)» противопоставленного товарного знака [10], поскольку они соотносятся между собой как род-вид, имеют одинаковый круг потребителей и оказываются одними и теми же предприятиями и организациями.

Остальные заявленные услуги 35 класса МКТУ «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по коммерческой информации; анализ себестоимости; аренда кассовых аппаратов; аренда офисного оборудования в коворкинге; аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий связей с общественностью; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обработка текста; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных

музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация подписки на услуги электронного сбора платы за проезд для третьих лиц; оценка коммерческой деятельности; подготовка исследований рентабельности бизнеса; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое; предоставление деловой информации; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление информации телефонных справочников; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; пресс-службы; проведение коммерческих мероприятий; прогнозирование экономическое; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат фотокопировального оборудования; профилирование потребителей в коммерческих или маркетинговых целях; регистрация данных и письменных сообщений; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы административные по медицинским направлениям; службы корпоративных коммуникаций; службы по связям с прессой; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; тестирование психологическое при подборе персонала; управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление компьютеризированное медицинскими картами и файлами; управление

потребительской лояльностью; управление программами часто путешествующих; управление процессами обработки заказов товаров; услуги административные по переезду предприятий; услуги в области общественных отношений; услуги коммерческого лоббирования; услуги конкурентной разведки; услуги консалтинговые для бизнеса по цифровой трансформации; услуги консультационные по управлению бизнесом; услуги лидогенерации; услуги машинописные; услуги онлайн-заказа еды из ресторанов на вынос и доставку; услуги по исследованию рынка; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по обработке данных [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по планированию встреч [офисные функции]; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по составлению перечня подарков; услуги по сравнению цен; услуги посреднического бизнеса, связанные с подбором различных специалистов для работы с клиентами; услуги приема посетителей [офисные функции]; услуги секретарские; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги телефонных станций; услуги фотокопирования; услуги экспертные по повышению эффективности бизнеса», которые относятся к услугам по исследованию рынка и общественного мнения, услугам конторским и секретарским, услугам в области бухгалтерского учета, услугам кадровым и в сфере бизнеса, услугам информационно-справочным, услугам посредническим и по прокату оборудования, никоим образом не могут быть признаны однородными услугам 35 класса МКТУ «продвижение товаров, а именно драгоценностей и ювелирных изделий (для третьих лиц)» противопоставленного товарного знака [8], так как они различаются назначением, имеют разный круг потребителей, оказываются разными предприятиями и организациями и не могут быть смешаны на рынке услуг.

Коллегия отмечает, что однородность товаров и услуг в возражении заявителем не оспаривается.

Вместе с тем при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 03.08.2023. К указанным обстоятельствам относится следующее.

От правообладателя противопоставленных товарных знаков [2, 3, 4, 6, 7, 9, 10] (ИП Ибатуллина А.В.) представлено письмо-согласие (3) на использование и регистрацию заявленного обозначения по заявке №2022712463 в отношении всех заявленных товаров и услуг, указанных в перечне заявки.

От правообладателя противопоставленного товарного знака [5] (ООО Инвестиционно-производственная компания «АТЛАС») представлено письмо-согласие (1) на использование и регистрацию заявленного обозначения по заявке №2022712463 в отношении заявленных товаров и услуг 14, 25, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

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 противопоставленные товарные знаки [2, 3-7, 9, 10] не тождественны, имеют отдельные визуальные различия, при этом противопоставленные товарные знаки не являются коллективными товарными знаками.

Таким образом, наличие письменных согласий (1, 3) от правообладателей противопоставленных товарных знаков [2, 3-7, 9, 10], возможность предоставления которых предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления по данному знаку.

Помимо прочего, коллегия указывает, что правовая охрана

ПОДИУМ
дизайн центр

противопоставленного товарного знака « » [1] прекращена в связи с истечением срока действия исключительного права на товарный знак, в связи с чем снимается в качестве противопоставления по рассматриваемой заявке.

На основании вышеуказанного, коллегия пришла к выводу о том, что новые основания, отсутствующие в решении Роспатента от 03.08.2003, позволяют снять противопоставленные товарные знаки [1-7, 9, 10] и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022712463 в отношении товаров 14, 18, 24, 25, 35 классов МКТУ.

Вместе с тем коллегия отмечает, что единственное препятствие в виде противопоставленного товарного знака [8] не позволяет зарегистрировать товарный знак по заявке №2022712463 в отношении товаров 14 класса МКТУ и части услуг 35 класса МКТУ, как это было указано выше, в рамках несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Примеры иных регистраций, приведенных в возражении, не могут служить основанием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении приведенных выше товаров и услуг, поскольку делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно с учетом обстоятельств каждого конкретного дела.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.11.2023, отменить решение Роспатента от 03.08.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022712463.