

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 поступившее 02.06.2025 возражение, поданное Шнайдер Ириной Сергеевной, Свердловская обл., г. Нижний Тагил (далее – заявитель), в отношении решения Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023827881, при этом установила следующее.

Заявка №2023827881 на регистрацию комбинированного обозначения



« **PISK** » была подана на имя заявителя 21.12.2023 в отношении товаров 03, 08, 11, 21 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решением Роспатента от 28.02.2025 заявленному обозначению была предоставлена правовая охрана в отношении всех заявленных 08, 11, 21 классов МКТУ.

В отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ, было отказано в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению ввиду несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы экспертизы мотивированы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с серией (блоком) товарных знаков

«**PiSK**», «**ПИСК мейкап**», «**PISK makeup**» по свидетельствам № 1051360, с приоритетом от 16.11.2023; № 1042512, с приоритетом от 03.10.2023; № 1042509, с приоритетом от 03.10.2023, зарегистрированных на имя ООО «АРЛАБ», Ставропольский край, г.о. г. Невинномысск, г. Невинномысск, в отношении товаров 03 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 03 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 02.06.2025 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что заявителем не оспаривается сходство сравниваемых обозначений, вместе с тем им было получено письмо-согласие от правообладателя противопоставленных товарных знаков на регистрацию товарного знака по заявке №2023827881 в отношении скорректированного перечня товаров 03 класса МКТУ, а именно *«блестки для ногтей; бруски для полирования; вата для косметических целей; лаки для ногтей; кремы косметические; масла косметические; наклейки для ногтей; ногти искусственные; препараты для заточки инструментов; препараты для удаления лаков; препараты для ухода за ногтями; растворители лаков для ногтей»*.

На основании изложенного в возражении, поступившем 02.06.2025, содержится просьба изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака, в том числе, в отношении товаров, указанных в письме-согласии.

Заявителем 18.06.2025 был представлен оригинал письма-согласия [1] от правообладателя противопоставленных товарных знаков.

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (21.12.2023) заявки №2023827881 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает вышеуказанный 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, пункт 46 Правил).

Согласно требованиям пункта 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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта.


Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.



Заявленное обозначение «» является комбинированным, состоит из слова «PISK», выполненного заглавными буквами латинского алфавита и фантазийного изобразительного элемента.

Решением Роспатента от 28.02.2025 заявленному обозначению была предоставлена правовая охрана в отношении всех заявленных товаров 08, 11, 21 классов МКТУ.

Отказ в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023827881 в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ основан на его несоответствии требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходной до степени смешения с серией (блоком) товарных знаков «», «ПИСК мейкап», «PISK makeup» по свидетельствам № 1051360; № 1042512; № 1042509.

Сходство сравниваемых обозначений, а также однородность перечней товаров заявителем не оспаривается.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 28.02.2025.

К указанным обстоятельствам относится письменное согласие [1] правообладателя вышеуказанных противопоставленных товарных знаков на



регистрацию товарного знака «**PISK**» по заявке №2023827881 на имя заявителя в отношении в отношении скорректированного перечня товаров 03 класса МКТУ, а именно *«блестки для ногтей; бруски для полирования; вата для косметических целей; лаки для ногтей; кремы косметические; масла косметические; наклейки для ногтей; ногти искусственные; препараты для заточки инструментов; препараты для удаления лаков; препараты для ухода за ногтями; растворители лаков для ногтей»*.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, допускается при наличии согласия их правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, 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 или общеизвестным товарным знаком.

Так, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не тождественны, имеют отдельные визуальные различия, при этом противопоставленные товарные знаки не являются коллективными и общеизвестными, кроме того коллегия не имеет сведений об их широкой известности.

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленных товарных знаков, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023827881 в отношении товаров 03 класса МКТУ, а именно *«блестки для ногтей; бруски для полирования; вата для косметических целей; лаки для ногтей; кремы косметические; масла косметические; наклейки для ногтей; ногти искусственные; препараты для заточки инструментов; препараты для удаления лаков; препараты для ухода за ногтями; растворители лаков для ногтей»*, указанных в письме-согласии.

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

удовлетворить возражение, поступившее 02.06.2025, изменить решение Роспатента от 28.02.2025, зарегистрировать товарный знак по заявке №2023827881.