

**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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный №59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.05.2025, поданное Индивидуальным предпринимателем Бусолаевым Петром Сергеевичем, город Красногорск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2024744580, при этом установила следующее.

Заявленное обозначение «**Mantello Rossa**» по заявке №2024744580 с приоритетом от 22.04.2024 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 21, 25, 28 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 10.02.2025 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2024744580 в отношении товаров 21 и 28 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех товаров 25 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В результате проведения экспертизы заявленного обозначения оно было признано сходным до степени смешения с товарным знаком «Marcello Rosso» по свидетельству № 572270 с приоритетом от 25.02.2015, зарегистрированным на имя Ворола Лимитед, Остров Мэн, в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.05.2025, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 10.02.2025. Доводы возражения сводятся к тому, что сравниваемые обозначения имеют очевидные фонетические различия, словесные элементы обозначений не имеют семантического значения, обозначения не являются сходными до степени смешения.

В корреспонденции, поступившей 03.07.2025, заявителем представлен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака №572270 (Ворола Лимитед).

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит изменить решение Роспатента от 10.02.2025 и зарегистрировать обозначение по заявке №2024744580 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 21, 25, 28 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (22.04.2024) заявки №2024744580 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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям

относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**Mantello Rossa**», выполненное буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2024744580 испрашивается в черно-белом цветовом сочетании в отношении товаров 21, 25, 28 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный товарный знак «**Marcello Rosso**» по свидетельству №572270 представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в черно-белом цветовом сочетании, в том числе, в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ сравниваемых обозначений «**Mantello Rossa**» и «**Marcello Rosso**» показал, что они являются сходными в фонетическом отношении, поскольку характеризуются звуковым сходством начальных и конечных частей - "Ma-"/"Ma-" и "-ello Ross-"/"-ello Ross-", сходство данных обозначений заключается за счет близости состава звуков, числа слогов, места совпадающих звукосочетаний в составе обозначений.

Анализ словарно-справочных источников информации (см. Интернет-переводчик <https://translate.academic.ru/>) показал, что словосочетание

«Mantello Rossa» не содержится ни в одном словаре, в связи с чем, его следует признать фантазийным. Поскольку заявленное обозначение не обладает семантическим значением, проведение анализа по семантическому критерию провести невозможно.

Графически сопоставляемые обозначения являются сходными, поскольку представляют собой словесные обозначения, состоящие из одного словесного элемента, выполнены стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о сходстве сравниваемых знаков.

Анализ однородности испрашиваемых к регистрации товаров 25 класса МКТУ показал следующее.

Товары 25 класса МКТУ заявленного обозначения и товары 25 класса МКТУ противопоставленного знака однородны, так как относятся к одной родовой группе «одежда, обувь, головные уборы». Однородные товары характеризуются одинаковым назначением, кругом потребителей и условиями реализации, взаимодополняемостью либо взаимозаменяемостью.

Вместе тем, заявителем в возражении указано на обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения по результатам экспертизы заявленного обозначения.

К таким обстоятельствам относится то, что заявителем получено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного знака по свидетельству №572270 на регистрацию товарного знака по заявке №2024744580 в отношении товаров 25 класса МКТУ.

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 его 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. противопоставленные товарные знаки широко известны среди потенциальных потребителей товара и ассоциируются с конкретным производителем;
3. противопоставленный знак является коллективным или общеизвестным товарным знаком.

Так, заявленное обозначение «**Mantello Rossa**» и противопоставленный товарный знак «**Marcello Rosso**» не тождественны, имеют отдельные визуальные различия, при этом противопоставленный знак не является коллективным и общеизвестным, кроме того коллегия не имеет сведений о его широкой известности.

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.05.2025, изменить решение Роспатента от 10.02.2025 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2024744580.