

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 поступившее 14.08.2023 возражение, поданное АО «Щелково Агрохим», Московская обл., г. Щелково (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022783228, при этом установила следующее.

Обозначение «Белуджи» по заявке №2022783228 с приоритетом от 21.11.2022 подано на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 01, 05 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 31.05.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022783228 в отношении заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками, содержащими словесный элемент «Bellagio» (свидетельство №610355 с приоритетом от 26.04.2016, свидетельство №633691 с приоритетом от 26.04.2016), зарегистрированными на ООО "Восточный

полюс", 690002, г. Владивосток, Океанский пр-кт, 101, литер А, оф. 18-34 (XII), в отношении товаров 05 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 01, 05 классов МКТУ (см. <https://www1.fips.ru/>).

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не сходны до степени смешения и не будут вводить потребителя в заблуждение;

- фонетическое сходство между сравниваемыми обозначениями отсутствует, поскольку при произношении заявленного обозначения ударение падает на вторую гласную «у», а в противопоставленных товарных знаках на гласную «а»;

- по смысловому критерию сопоставляемые обозначения не похожи, так как обозначение «Белуджи» имеет значение «иранский народ с кочевым образом жизни», товарные знаки «Bellagio» означают «город в провинции Комо»;

- на российском рынке отсутствуют препараты 01, 05 классов МКТУ под названием «Беллажио» / «Bellagio»;

- таким образом, сравниваемые обозначения не могут быть спутаны потребителями, поскольку нет оснований для вывода о том, что данные обозначения будут принадлежать одному и тому же производителю;

- правообладатель противопоставленных товарных знаков предоставил согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2022783228 в отношении всех заявленных товаров 01, 05 классов МКТУ.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2022783228 в отношении заявленных товаров 01, 05 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№610355, 633691 [1].

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (21.11.2022) заявки №2022783228 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 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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.

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

В качестве основания несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой были противопоставлены словесный

товарный знак «Bellagio» по свидетельству №633691, комбинированный товарный



знак « » по свидетельству №610355.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 31.05.2023.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма [1] от правообладателя противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№633691, 610355 в котором он выражает свое согласие относительно использования и регистрации заявленного обозначения по заявке №2022783228 в отношении товаров 01, 05 классов МКТУ.

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 по свидетельствам №№633691, 610355 не тождественны, отличаются по

семантическому критерию сходства, при этом противопоставленные товарные знаки не являются коллективными товарными знаками.

Таким образом, наличие письма-согласия [1] 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 заявленное обозначение по заявке №2022783228 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 01, 05 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.08.2023, отменить решение Роспатента от 31.05.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022783228.