

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 11.10.2023, поданное Индивидуальным предпринимателем Фоминым Михаилом Валерьевичем, Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022760259, при этом установлено следующее.

Государственная регистрация товарного знака «Дастархан» по заявке №2022760259, поданной 29.08.2022, испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 20.06.2023 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех 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 б статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «Дархан» по свидетельству №605123 с приоритетом от 16.03.2016, зарегистрированным на имя

АО Финансовая агропромышленная корпорация «Якутия», Республика Саха (Якутия), г. Якутск, в отношении товаров 33 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 33 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 11.10.2023, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 20.06.2023, отметив, что правообладатель товарного знака по свидетельству №605123 представил письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя.

Кроме того, заявитель отметил, что сравниваемые словесные обозначения несут разную смысловую нагрузку. Противопоставленный товарный знак «Дархан» представляет собой название Монгольского города, который был основан в 1962 году. Данное слово переводится на русский язык как «Важный», «Гордый». Заявленное обозначение «Дастархан» является среднеазиатским слово, которое имеет значение - «Скатерть» или «Стол». В европейской культуре «Дастарханом» принято называть не только сам стол, но и вообще весь среднеазиатский обеденный ритуал.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 20.06.2023 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех испрашиваемых товаров 33 класса МКТУ.

На заседании коллегии 07.12.2023 заявителем был представлен оригинал письма-согласия от правообладателя товарного знака по свидетельству №605123 (1).

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

С учетом даты подачи (29.08.2022) заявки №2022760259 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 №2022760259 представляет собой словесное обозначение «Дастархан», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса препятствует принадлежащий иному лицу словесный товарный знак «Дархан» по свидетельству №605123, выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В отношении противопоставленного товарного знака в возражении заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом решения от 20.06.2023.

Заявитель получил письменное согласие (1) от правообладателя товарного знака по свидетельству №605123, в котором АО Финансовая агропромышленная корпорация «Якутия», Республика Саха (Якутия), г. Якутск, не возражает против регистрации товарного знака по заявке №2022760259 в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ на имя заявителя.

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. Противопоставленный товарный знак не является общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком или коллективным товарным знаком. Оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение у коллегии не имеется.

Таким образом, противопоставление товарного знака по свидетельству №605123 преодолено путем получения письменного согласия от его

правообладателя. Следовательно, товарный знак по заявке №2022760259 может быть зарегистрирован в объеме всего испрашиваемого перечня товаров 33 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.10.2023, отменить решение Роспатента от 20.06.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022760259.