

**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 20.12.2024 возражение, поданное ООО «Евроторг», Республика Беларусь, г. Минск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023734830, при этом установила следующее.



Обозначение «» по заявке №2023734830 с приоритетом от 24.04.2023 подано на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03, 21 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 10.04.2024 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023734830 в отношении всех 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 комбинированным товарным знаком (знаком обслуживания) «Alligator», зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «ОБОРОНА», 119034, Москва, Зубовский б-р, 17, стр.1 (св-во №210157, пр. от 24.04.2000 года – срок действия регистрации продлен до 24.04.2030 года), для однородных товаров 03, 21 классов МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к тому, что правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №210157 было представлено письмо-согласие на регистрацию и использование заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2023734830 в отношении товаров 03, 21 классов МКТУ.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2023734830 в отношении всех заявленных товаров.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака [1].

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

С учетом даты приоритета (24.04.2023) заявки №2023734830 правовая база для оценки охранных способностей 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 комбинированное



обозначение «», содержащее на фоне черного квадрата словесный элемент «Alligator», выполненный оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита с заглавной буквы «A».

В качестве основания несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой был противопоставлен комбинированный



товарный знак «» по свидетельству №210157.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 10.04.2024.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма [1] от правообладателя противопоставленного знака по свидетельству №210157, в котором

он выражает свое согласие относительно использования и регистрации заявленного обозначения по заявке №2023734830 в отношении заявленных товаров 03, 21 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 противопоставленный товарный знак по свидетельству №210157 не тождественны, отличаются по визуальному критерию сходства, при этом противопоставленный товарный знак не является коллективным товарным знаком.

Таким образом, наличие письма-согласия [1] от правообладателя противопоставленного товарного знака, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2023734830 в качестве товарного знака в отношении товаров 03, 21 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.12.2024, отменить решение Роспатента от 10.04.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023734830.