

**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 28.02.2022, поданное ООО «ОБАНЗЕ», Москва, на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020753399, при этом установлено следующее.



Государственная регистрация товарного знака «**ОБАНЗЕ**» по заявке № 2020753399, поданной 28.09.2020, испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 25 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 19.08.2021 принято решение об отказе в регистрации товарного знака ввиду несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

А именно, был выявлен сходный до степени смешения с заявленным обозначением словесный товарный знак «ObanzZze» по свидетельству № 794014 с приоритетом от 18.08.2020, зарегистрированный на имя Васькина Сергея Сергеевича, 117639, Москва, Симферопольский б-р, 35, к. 1, кв. 37, в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 28.02.2022, заявитель сообщил, что обратился к правообладателю противопоставленного товарного знака с просьбой о предоставлении письма-согласия на регистрацию в качестве товарного знака обозначения по заявке №2020753399 на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров 25 класса МКТУ и получил такое письмо-согласие.

Оригинал письма-согласия был представлен заявителем корреспонденцией, поступившей 05.03.2022 (1).

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 19.08.2021 и зарегистрировать товарный знак в отношении всех заявленных товаров 25 класса МКТУ.

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

С учетом даты подачи (28.09.2020) заявки № 2020753399 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охранных способностей 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.

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 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).

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 № 2020753399 представляет собой



комбинированное обозначение «**ОБАНЗЕ**», включающее стилизованное изображение кисти руки, подбрасывающей вверх шар, и расположенное под

изобразительным элементом слово «ОБАНЗЕ». Словесный элемент выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Все элементы обозначения выполнены черным цветом.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивалась для товаров 25 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

В отношении заявленных товаров 25 класса МКТУ регистрации товарного знака по заявке № 2020753399 препятствует принадлежащий иному лицу словесный товарный знак «ObanzZze» по свидетельству № 794014, выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Словесный элемент начинается с заглавной буквы «O», также в слове присутствует одна заглавная буква «Z». Правовая охрана данному товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 25 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 25 класса МКТУ.

Заявитель не оспаривает установленное Роспатентом сходство сравниваемых обозначений, а также однородность товаров 25 класса МКТУ, представленных в их перечнях.

Вместе с тем в возражении заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом решения от 19.08.2021.

Заявитель получил письменное согласие (1) от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству № 794014, в котором Васькин Сергей Сергеевич, Москва, не возражает против регистрации товарного знака по заявке № 2020753399 в отношении всех заявленных товаров 25 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 общезвестным 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 № 794014 преодолено путем получения письменного согласия от его правообладателя. Следовательно, товарный знак по заявке № 2020753399 может быть зарегистрирован в объеме всего заявленного перечня товаров 25 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.02.2022, отменить решение Роспатента от 19.08.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020753399.