

## 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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 11.08.2021 возражение ООО «ГеоДом» (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020747042, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**Большая кругосветка**» по заявке №2020747042 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 28.08.2020 было подано на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09, 16 и 28 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 27.05.2021 о государственной регистрации принято только для всех заявленных товаров 16 и части товаров 28 классов МКТУ. В отношении всех товаров 09 и остальной части 28 классов МКТУ было отказано в регистрации товарного знака на основании несоответствия заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, что обосновано в заключении по результатам экспертизы сходством до степени смешения в отношении однородных товаров 09 и 28 классов МКТУ заявленного обозначения и



товарного знака по свидетельству №801539 [1] с более ранним приоритетом, правовая охрана которому на территории Российской Федерации

предоставлена на имя другого лица в отношении однородных товаров 9 и 28 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), заявителем приведены следующие аргументы:

- абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусмотрена возможность регистрации в качестве товарного знака обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, имеющим более ранний приоритет в отношении однородных товаров, при условии согласия правообладателя более раннего сходного товарного знака;

- заявителем было получено письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения от правообладателя противопоставленного знака [1], который счел, что регистрация обозначения по заявке не будет вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя части товаров 28 класса МКТУ;

- указанное обстоятельство устраняет причины, послужившие основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака для части товаров 28 класса МКТУ, и позволяет принять решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020747042 также в отношении следующих заявленных товаров 28 класса МКТУ, а именно: «головоломки из набора элементов для составления картины / пазлы; игры комнатные, а именно детские; игры настольные, а именно детские; игры, а именно детские; игры с кольцами; игры-конструкторы; карточки для детских игр».

На основании изложенного заявителем выражена просьба изменить решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020747042 и зарегистрировать товарный знак также и в отношении вышеуказанных товаров 28 класса МКТУ.

Приложение: оригинал письма-согласия.

Изучив материалы дела, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (28.08.2020) поступления заявки на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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 5 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 настоящем пункте, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Заявленное обозначение по заявке №2020747042 представляет собой словесный товарный знак **«Большая кругосветка»**, выполненный стандартным шрифтом.

Согласно возражению государственная регистрация испрашивается также для товаров 28 класса МКТУ - «головоломки из набора элементов для составления картины / пазлы; игры комнатные, а именно детские; игры настольные, а именно детские; игры, а именно детские; игры с кольцами; игры-конструкторы; карточки для детских игр». Что касается заявленных товаров 09 класса МКТУ, то заявитель

исключил данные товары из перечня заявки полностью, а также сократил перечень товаров 28 класса МКТУ.

Основанием для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в отношении части товаров послужило его несоответствие требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходного до степени



смешения и имеющего более ранний приоритет знака [1], правовая охрана которому предоставлена на имя иного лица в отношении однородных товаров.

Вместе с тем, как показал анализ материалов возражения, правообладателем указанного знака было выражено согласие с регистрацией на территории Российской Федерации обозначения по заявке №2020747042 на имя заявителя в отношении товаров 28 класса МКТУ - «головоломки из набора элементов для составления картины /пазлы; игры комнатные, а именно детские; игры настольные, а именно детские; игры, а именно детские; игры с кольцами; игры-конструкторы; карточки для детских игр», для которых испрашивается регистрация товарного знака, что подтверждается оригиналом письма-согласия, приложенного к возражению.

Представленный документ свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленного знака в гражданском обороте на российском потребительском рынке товаров.

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 связи с указанным коллегия считает необходимым отметить следующее.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеются фонетические отличия, обусловленные разным количеством входящих в них слов, а

также графические различия в их выполнении, связанные с использованием разных шрифтов и разной цветовой гаммы.

Коллегия также не располагает какой-либо информацией о восприятии потребителем противопоставленного знака, связанном с предшествующими знаниями о товарах, производимых под этим знаком на территории Российской Федерации, в связи с чем государственная регистрация товарного знака по заявке №2020747042 не может явиться причиной введения потребителя в заблуждение.

Таким образом, с учетом дополнительных обстоятельств (письма-согласия) у коллегии не имеется оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 11.08.2021, изменить решение Роспатента от 27.05.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020747042.**