

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 поступившее 16.12.2021 возражение, поданное компанией «УОРЧЕСТ ЛИМИТЕД», Великобритания (далее – лицо, подавшее возражение), в отношении решения Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020718931, при этом установила следующее.

Заявка №2020718931 на регистрацию словесного обозначения «**OUTCASTERS**» была подана на имя заявителя 09.04.2020 с датой конвенционного приоритета 10.03.2020 в отношении товаров и услуг 09, 16, 25, 28, 35, 38, 41, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 29.04.2021 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг 16 (части), 25, 28 (части), 35, 38, 41(части), 42, 45 классов МКТУ.

В отношении всех товаров 09 класса МКТУ и иной части товаров и услуг 16, 28, 41 МКТУ в регистрации отказано.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть

зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех товаров 09 класса МКТУ и части заявленных товаров и услуг 16, 28, 41 классов МКТУ ввиду несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы экспертизы мотивированы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с " **OUTCAST** " (1), « **OUTCAST** » (2) по свидетельствам № 654936, 632283, с приоритетом от 17.12.2015г., зарегистрированными на имя Роберт Киркман, ЛЛК, компания с ограниченной ответственностью штата Кентукки, Сёд Флор, 8931 Эллис Авеню, Норт Тауэр, Лос-Анджелес, Калифорния 90034, Соединенные Штаты Америки, для однородных товаров и услуг 09, 16, 28, 41 классов МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 16.12.2021 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявителем предоставлено письмо-согласие от правообладателя противопоставленных товарных знаков (1), (2) на регистрацию товарного знака по заявке №2020718931 в отношении товаров и услуг 09, 16, 28, 41 классов МКТУ, указанных в письме-согласии.

На основании изложенного в возражении, поступившем 16.12.2021, содержится просьба изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг, указанных в возражении.

В подтверждение своих доводов заявителем вместе с возражением представлено:

1. Письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения по заявке №2020718931 в качестве товарного знака от правообладателя противопоставленного товарного знака.
2. Решение о регистрации от 29.04.2021.

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета (10.03.2020) заявки №2020718931 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает вышеуказанный 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.

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 только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, пункт 46 Правил).

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.

Согласно требованиям пункта 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.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который

имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

В соответствии с пунктом 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 и т.д.

Заявленное обозначение « **OUTCASTERS** » является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2020718931 испрашивается, в том числе, в отношении товаров и услуг 09, 16, 28, 41 классов МКТУ, указанных в возражении.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Отказ в государственной регистрации товарного знака

« **OUTCASTERS** » по заявке №2020718931 в отношении всех товаров 09 класса МКТУ и части заявленных товаров и услуг 16, 28, 41 классов МКТУ основан на выводе о его несоответствии требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, ввиду наличия сходных до степени смешения товарных знаков с « **OUTCAST** » (1), « **OUTCAST** » (2) по свидетельствам № 654936, 632283, ранее зарегистрированных на имя иного лица в отношении однородных товаров и услуг 09, 16, 28, 41 классов МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 29.04.2021.

К указанным обстоятельствам относится письменное согласие правообладателя вышеуказанных противопоставленных товарных знаков на

регистрацию товарного знака « **OUTCASTERS** » по заявке №2020731493 на имя заявителя в отношении всех товаров и услуг 09, 16, 28, 41 классов МКТУ, указанных в письме-согласии.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, допускается при наличии согласия их правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, 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 введения в заблуждение возникает в случае, если:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
- противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
- противопоставленный товарный знак является коллективным или общеизвестным товарным знаком.

Так, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не тождественны, имеют отдельные визуальные и фонетические различия, при этом противопоставленный товарный знак не является коллективным или

общеизвестным товарным знаком, кроме того, коллегия не имеет сведений о широкой известности данного знака.

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленных товарных знаков (1), (2), возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления.

Коллегия отмечает, что регистрация заявленного обозначения производится в отношении того перечня товаров и услуг, которые указаны в письме-согласии.

Так, в отношении товаров 16 класса МКТУ «учебники; книги адресные; фотографии; учебные материалы и наглядные пособия (за исключением технических устройств); открытки поздравительные; календари; карикатуры; альбомы; полиэтиленовые пакеты; каталоги; пластмассовые материалы для упаковки (не включенные в другие классы)» просьба заявителя не может быть удовлетворена, поскольку данные товары не содержатся в представленном письме-согласии.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.12.2021, изменить решение Роспатента от 29.04.2021, зарегистрировать товарный знак по заявке №2020718931.