


**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  **возражения**  **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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), рассмотрела поступившее 15.01.2024 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью Многопрофильная компания «ГАРАНТ ЮГ», Республика Дагестан, г. Махачкала (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022762301, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2022762301 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 05.0.2022 на имя заявителя в отношении товаров 11, 20, 21 и услуг 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 25.09.2023 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022762301 в отношении части товаров 11 класса и всех товаров 20 класса МКТУ с исключением из правовой охраны словесных элементов «Производство емкостей» в соответствии с пунктом 1 статьи

1483 Кодекса. В отношении остальной части товаров 11 класса, всех товаров 21 и услуг 35 классов МКТУ было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022762301 ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарным знаком "Aqualast", зарегистрированным на имя Общество с ограниченной ответственностью "АКВА ПЛЮС", 152025, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, пл. Менделеева, 2А, корп. 102 (свидетельство №758562, 0758560, приоритет 25.10.19) в отношении однородных товаров и услуг 21, 35 классов;

- с товарным знаком "Aqualast", зарегистрированным на имя Дзе Дау Кемикал Компани, корпорация штата Делавэр., Мидленд, штат Мичиган, 48674, Соединенные Штаты Америки (свидетельство №0605265, приоритет 15.01.16) в отношении однородных товаров 11 класса.

Кроме того, включенные в состав заявленного комбинированного обозначения словесные элементы «Производство емкостей» являются неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса (как указывает сам заявитель в графе 526 заявки).

В поступившем возражении 15.01.2024 заявитель приводит следующие доводы:

- заявителем было получено письменное согласие от правообладателя противопоставленных товарных знаков №758562 и №758560 – ООО «АКВА ПЛЮС» - на регистрацию обозначения по заявке №2022762301 в отношении заявленных товаров 21 класса МКТУ, а также части услуг 35 класса МКТУ;

- в отношении противопоставленного товарного знака №605265 в части товаров 11 класса МКТУ заявитель выражает согласие и в данной части не оспаривает решение Роспатента.

Оригинал письма-согласия от компании ООО «АКВА ПЛЮС» был представлен в корреспонденции от 26.01.2024.

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022762301 в отношении заявленного перечня товаров 21 класса МКТУ, а также в отношении части услуг 35 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителей заявителя, коллегия полагает, что доводы, изложенные в возражении, являются убедительными.

С учетом даты (05.09.2022) поступления заявки №2022762301 правовая база для оценки охраноспособности 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 том числе в соответствии с международным договором 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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим

обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными 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; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет

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

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.


Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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, 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).



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2022762301 с приоритетом от 05.09.2022 включает словесный элемент «AQUAPLAST», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и словесные элементы «Производство емкостей», выполненные стандартным шрифтом буквами кириллического алфавита, а также изобразительный элемент в виде стилизованного изображения капли воды.

Предоставление правовой охраны испрашивается в рамках поступившего возражения в отношении товаров 21 класса и части услуг 35 класса МКТУ. В

остальной части решение от 25.09.2023 заявителем не оспаривается, ввиду чего анализ по противопоставленному товарному знаку по свидетельству №605265 в рамках данного возражения не проводится.

Также заявитель выражает согласие с отсутствием различительной способности словесных элементов «Производство емкостей» (как указывает сам заявитель в графе 526 заявки).

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения по заявке №20227620301 в качестве товарного знака основан на выводе о несоответствии этого обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием товарных знаков [1]«**AQUAPLAST**» по свидетельству №758562 и [2]«**АКВАПЛАСТ**» по свидетельству №758560 в отношении товаров 21 и услуг 35 класса МКТУ на имя компании ООО «АКВА ПЛЮС».


Заявителем не оспаривается сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-2] по свидетельствам №758562, №758560, а также однородность товаров 21 и услуг 35 классов МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые обозначения.

Вместе с тем при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы, а именно: ООО «АКВА ПЛЮС» было предоставлено письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2022762301 на имя Общества с ограниченной ответственностью Многопрофильная компания «ГАРАНТ ЮГ» для всех заявленных товаров 21 класса МКТУ и части услуг 35 класса 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.

Согласно требованиям законодательства, 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, сравниваемые обозначения «  Aquaplast Производство емкостей » и « **AQUAPLAST** », « **АКВАПЛАСТ** » не тождественны. Противопоставленные товарные знаки [1-2] не являются коллективным или общеизвестным товарным знаком.

Наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №758562, №758560 для всех товаров 21 класса и части услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки №2022762301, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления.

Таким образом, наличие письма-согласия устраняет причину для отказа в государственной регистрации товарного знака «  Aquaplast Производство емкостей » для всех товаров 21 класса и следующей части услуг 35 класса МКТУ «презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; публикация рекламных

*текстов; радиореклама; разработка рекламных концепций; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов прямая почтовая; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги по оптовой и розничной продаже товаров; продажа товаров оптовая и розничная», основанную на ранее сделанном выводе о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2022762301 требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.*

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

**удовлетворить возражение, поступившее 15.01.2024, изменить решение Роспатента от 25.09.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022762301.**