


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 31.01.2024 возражение индивидуального предпринимателя Клепикова Алексея Викторовича (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022776604, при этом установила следующее.



Обозначение  по заявке № 2022776604 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 26.10.2022 было подано на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 21, 29 и услуг 35, 39, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 25.10.2023 о государственной регистрации принято только для части заявленных товаров 29 класса МКТУ. В отношении другой части товаров 29 и всех товаров и услуг 21, 35, 39 и 43 классов МКТУ в регистрации отказано на основании несоответствия заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг с товарным знаком «НОТ КОТ», зарегистрированным под №777461 [1] с приоритетом от 10.12.19, на имя Штрикуля Александра Александровича, 690003, г. Владивосток, ул. Бестужева, 15А, кв. 9, в отношении однородных услуг 39, 43 классов МКТУ, и товарными знаками «НОТ САТ», зарегистрированными под №№818072, 737040 [2-3], с приоритетом от 05.02.20, 02.04.19 на имя общества с ограниченной ответственностью "ИМПУЛЬС М", 117105, Москва, Варшавское ш., д. 1А, пом. 25, в отношении товаров и услуг 21, 30, 35 классов МКТУ, таких, например, как "кулебяки с мясом", признанных однородными заявленным товарам и услугам 21, 29, 35 классов МКТУ.

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

- руководствуясь положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в соответствии с положениями которой 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 настоящего пункта, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя;

- после получения уведомления № 2022776604/50 (W22069324) от 25.02.2023 заявителем был начат процесс переговоров с правообладателем противопоставленного товарного знака № 777461 [1] с целью получения от последнего письма-согласия на регистрацию обозначения по заявке № 2022776604 в качестве товарного знака в отношении заявленного перечня услуг 39, 43 класса МКТУ;

- правообладатель знака [1] предоставил заявителю письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных услуг 39 и 43 классов МКТУ, оригинал письма приложен к возражению.

На основании вышеизложенного в возражении выражена просьба изменить решение о государственной регистрации товарного знака и зарегистрировать в качестве товарного знака словесное обозначение по заявке № 2022776604 в дополнение к указанным в решении Роспатента товарам 29 класса МКТУ и в отношении услуг 39 и 43 классов МКТУ: 39 - аренда складов; доставка пакетированных грузов; доставка товаров; перевозка грузовым автотранспортом; перевозки автомобильные; предоставление информации по вопросам перевозок; прокат контейнеров для хранения; прокат морозильных камер; услуга розлива в бутылки; 43 - закусовые; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; рестораны; рестораны самообслуживания; украшение еды; украшение тортов; услуги баров; услуги кальянных; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"; услуги ресторанов с едой на вынос; услуги столовых.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (26.10.2022) 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 №2022776604 представляет



комбинированный товарный знак со словесным элементом «ХОТ-КОТ» и стилизованным изображением кота.

Согласно возражению государственная регистрация товарного знака испрашивается для услуг 39 и 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Основанием для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в отношении указанных услуг послужило его несоответствие требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходного до степени смешения и имеющего более ранний приоритет товарного знака со



словесным элементом «Hot Kot» [1], правовая охрана которому предоставлена на имя иного лица в отношении однородных услуг.

Вместе с тем, как показал анализ материалов возражения, правообладателем противопоставленного экспертизой знака [1] было выражено согласие с регистрацией обозначения по заявке №2022776604 на имя заявителя в отношении всех услуг 39 и 43 классов МКТУ, для которых испрашивается регистрация товарного знака, что подтверждается оригиналом письма-согласия, приложенного к возражению.

Указанный документ свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака в гражданском обороте.

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 и графические отличия, обусловленные использованием букв разных алфавитов и разной цветовой гаммы в обозначениях, а также совершенно разных изображений котов/кошек.

Таким образом, коллегией установлено, что с учетом дополнительных обстоятельств (письма-согласия) заявленное обозначение может быть зарегистрировано также и для всех услуг 39, 43 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака.

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

удовлетворить возражение, поступившее 31.01.2024, отменить решение Роспатента от 25.10.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022776604.