


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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом 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, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.05.2021, поданное Индивидуальным предпринимателем Егоровой Яной Равилевной, Москва (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019737639, при этом установила следующее.



Обозначение «  » по заявке №2019737639 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 01.08.2019 на имя заявителя в отношении услуг 35, 38, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 15.01.2021 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех услуг 35, 38, 42 классов МКТУ.

В соответствии с заключением по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

- «  » (1)

по свидетельству №632238 с приоритетом от 26.12.2016, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "ДТком", 115093, Москва, ул. Люсиновская, 36, стр.1, эт.12, комн.2, в отношении услуг 38 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 38 класса МКТУ;

- «  » (2)

по свидетельству №493469 с приоритетом от 09.12.2011, зарегистрированным на имя Закрытого акционерного общества "Сантэл-Навигация", 119192, Москва, Мичуринский пр-кт, 54, корп. 4 (наименование и адрес правообладателя 13.08.2021 были изменены на: Непубличное акционерное общество "САНТЭЛ-НАВИГАЦИЯ", 119415, Москва, пр-кт Вернадского, д. 41, стр. 1, комн. 25, 25А), в отношении услуг 35, 38, 42 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 35, 38, 42 классов МКТУ. Срок действия исключительного права на данный товарный знак продлен до 09.12.2031.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками (1), (2);

- заявитель представил письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака (2), в связи с чем данное противопоставление, в отношении услуг 38 класса МКТУ может быть снято;

- правообладатель товарного знака (1) находится на стадии ликвидации, в связи с чем данное противопоставление не препятствует регистрации заявленного обозначения;

- существование противопоставленных товарных знаков (1) и (2) в отношении услуг 38 класса МКТУ свидетельствует об отсутствии сходства как между противопоставленными товарными знаками, так и заявленного обозначения с данными противопоставленными товарными знаками;

- позиция заявителя подтверждается судебной практикой, изложенной в соответствующих решениях, указанных в возражении.

К возражению приложены следующие материалы:

Копия Уведомления о приеме и регистрации заявки на государственную регистрацию товарного знака от 01.08.2019 г., входящий №W19029725, регистрационный номер 2019737639 [1].

Образец обозначения товарного знака по заявке №2019737639 [2].

Копия решения от "15" января 2021 г. исх. №2019737639/50 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019737639 [3].

Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 11.05.2021 Егорова Яна Равилевна [4].

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 11.05.2021 на ООО «САНТЕЛ» [5].

Копия Устава ООО «СанТел», утвержденного Решением единственного участника №7 от 20.09.2016 г. [6].

Копии лицензий ООО «СанТел» [7].

Копия письма Исх. 01310-04-2021 от 01.04.2021 г. «О предоставлении согласия на регистрацию Товарного знака «SUNTEL» [8].

Копия Квитанции об отправке письма Исх. 01310-04-2021 от 01.04.2021 г почтовый идентификатор 10531854087628, с описью вложения [9].

Отчет об отслеживании отправления с почтовым идентификатором 10531854087628, предоставленный с сайта <https://www.pochta.ru/track.ing#10531854087628>, письмо было получено 07.04.2021 г. [10].

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 12.05.2021 НАО "САНТЭЛ-НАВИГАЦИЯ" [11].

Оригинал согласия НАО "САНТЭЛ-НАВИГАЦИЯ" на регистрацию заявленного обозначения по заявке №2019737639 в качестве товарного знака и на распоряжение товарным знаком любым способом, в том числе путем заключения различного рода договоров, в качестве товарного знака в отношении услуг 38 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 38 класса МКТУ [12].

Копия письма Исх. 01309-04-2021 от 01.04.2021 г. «О предоставлении согласия на регистрацию Товарного знака «SUNTEL» [13].

Копия квитанции об отправке письма Исх. 01309-04-2021 от 01.04.2021 г. почтовый идентификатор 10531854087666 , с описью вложения [14].

Копия Отчета об отслеживании отправления с почтовым идентификатором 10531854087666, предоставленный с сайта <https://www.pochta.ru/tracking#10531854087666> , письмо было получено 05.04.2021 г. [15].

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 12.05.2021 ООО «ДТКОМ» [16].

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 15.01.2021 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака по заявке №2019737639 в отношении всех заявленных услуг 35, 38, 42 классов МКТУ.

По результатам рассмотрения поступившего возражения Роспатентом было принято решение от 28.07.2021 об отказе в удовлетворении возражения, поступившего 13.05.2021, и сохранении в силе решения Роспатента от 15.01.2021.

Не согласившись с решением Роспатента от 28.07.2021, лицо, подавшее возражение, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании этого решения недействительным.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 11.03.2022 года по делу №СИП-1162/2021 отменено решение Роспатента от 28.07.2021, которым было отказано в удовлетворении возражения на решение Роспатента от 15.01.2021 об

отказе в государственной регистрации обозначения в качестве товарного знака по заявке №2019737639 в отношении услуг 35, 38, 42 классов МКТУ.

Указанным решением Суд по интеллектуальным правам обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение Егоровой Я.Р., поступившее 13.05.2021, на решение Роспатента от 15.01.2021 об отказе в государственной регистрации обозначения в качестве товарного знака по заявке № 2019737639 в отношении услуг 35, 38, 42 классов МКТУ.

На заседании коллегии 12.04.2022 заявитель приобщил к материалам заявки оригинал письма-согласия от 09.03.2022, представленного правообладателем товарного знака (2), в котором выражено согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2019737639 на имя заявителя в отношении всех испрашиваемых услуг 35, 38, 42 классов МКТУ [17].

Изучив материалы дела с учетом выводов Суда по интеллектуальным правам и заслушав доводы заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (01.08.2019) поступления заявки №2019737639 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 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.

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.

В соответствии с пунктом 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 Правил.

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.

Исходя из положений пункта 42 Правил, 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).


Признаки, указанные в настоящем пункте, 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).



Обозначение «  » по заявке №2019737639, заявленное на регистрацию в качестве товарного знака 01.08.2019, представляет собой комбинированное обозначение. Включает в себя изобразительный элемент в виде фантазийной фигуры. Под изобразительным элементом расположен словесный элемент «suntel», выполненный стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Обозначение выполнено в желтом, темно-желтом, оранжевом, красном, черном цветовом сочетании.

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении услуг 35, 38, 42 классов МКТУ, указанных в заявке.

Решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех услуг 35, 38, 42 классов МКТУ основано

на наличии товарных знаков «  » (1), «  » (2) принадлежащих иным лицам.

Роспатент в решении от 15.01.2021 пришел к выводу о том, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (1), (2) являются сходными, а услуги 35, 38, 42 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2019737639, однородны услугам этих же классов МКТУ, представленным в перечнях противопоставленных товарных знаков.

Обратившись в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании решения Роспатента от 28.07.2021 недействительным, заявитель не оспаривал по существу законность противопоставления Роспатентом товарных знаков (1), (2). Вместе с тем заявителем было указано, что оспариваемое решение подлежит отмене с направлением возражения на повторное рассмотрение в Роспатент в целях учета прекращения правовой охраны противопоставленного товарного знака (1) и



оформления письма-согласия от правообладателя товарного знака (2) в отношении услуг 35, 38, 42 классов МКТУ.

В решении Суда по интеллектуальным правам от 11.03.2022 по делу №СИП-1162/2021 указано, что в материалы дела были представлены сведения о товарном знаке (1), в соответствии с которыми 29.12.2021 правовая охрана товарного знака прекращена досрочно в связи с прекращением юридического лица-правообладателя.

Относительно противопоставленного товарного знака (2) в упомянутом решении Суда по интеллектуальным правам указывается, что судебная коллегия, оценив представленное в материалы дела письмо-согласие от 09.03.2022, выданное Непубличным акционерным обществом «Сантэл-Навигация», являющимся правообладателем противопоставленного товарного знака (2), пришла к выводу о том, что оно соответствует требованиям, установленным Рекомендациями по применению положений Кодекса, касающихся согласия правообладателя на регистрацию сходного товарного знака, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 30.12.2009 №190, содержит все необходимые реквизиты, позволяющие идентифицировать наличие действительной воли правообладателя противопоставленного товарного знака на регистрацию товарного знака по спорной заявке, подписано уполномоченным лицом и не нарушает прав и законных интересов третьих лиц в сфере предпринимательской деятельности.


В результате Суд по интеллектуальным правам счел, что ввиду фактического отсутствия спора о законности ненормативного акта Роспатента, с одной стороны, и получения письма-согласия от правообладателя товарного знака (2), а также досрочного прекращения правовой охраны товарного знака (1), с другой стороны, указанные обстоятельства являются основанием для отмены решения административного органа и обязанности его повторно рассмотреть возражение против отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019737639.

При этом в решении Суда по интеллектуальным правам от 11.03.2022 по делу №СИП-1162/2011 отмечено, что Роспатент при принятии оспариваемого акта не мог учесть совокупность вышеуказанных обстоятельств, в связи с чем отмена решения

федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности в рассматриваемом случае не свидетельствует о неправомерности оспариваемого ненормативного акта.

Таким образом, в распоряжении коллегии имеется письменное согласие правообладателя противопоставленного товарного знака (2) на регистрацию



товарного знака «» по заявке №2019737639 на имя заявителя в отношении всех заявленных услуг 35, 38, 42 классов МКТУ [17].

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

Наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака (2), возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии оснований для вывода о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление (2) в отношении всех испрашиваемых услуг 35, 38, 42 классов МКТУ.

Согласно данным Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) правовая охрана товарного знака (1) на основании решения Роспатента от 29.12.2021 досрочно прекращена по причине прекращения юридического лица – правообладателя. Соответствующая запись внесена в Госреестр 29.12.2021, сведения опубликованы 29.12.2021.

Таким образом, противопоставление товарного знака (2) преодолено путем получения письменного согласия от его правообладателя, а товарный знак (1) исключается из категории противопоставлений в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи с досрочным прекращением его правовой охраны. Следовательно, товарный знак по заявке №2019737639 может быть зарегистрирован в объеме всего заявленного перечня услуг 35, 38, 42 классов МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 13.05.2021, отменить решение Роспатента от 15.01.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019737639.**