

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 возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.03.2023, поданное Акционерным обществом «КОНТИ-РУС», г. Курск (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021758227, при этом установлено следующее.

Государственная регистрация товарного знака «Richelieu» по заявке № 2021758227, поданной 13.09.2021, испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 02.02.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021758227 в отношении испрашиваемых товаров и услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «» по свидетельству №664968 с приоритетом от 12.09.2017, зарегистрированным на имя

ООО «Компания СКИТ», Москва, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 02.03.2023, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 02.02.2023, указав, что на основании решения Роспатента от 11.02.2023 правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №664968 признана недействительной в отношении товаров 30 класса МКТУ «батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; йогурт замороженный [мороженое]; марципан; мороженое; муссы шоколадные; помадки [кондитерские изделия]; сорбет [мороженое]».

Поскольку в перечне товаров товарного знака по свидетельству №664968 отсутствуют товары, однородные испрашиваемым товарам 30 класса МКТУ, указанный товарный знак, по мнению заявителя, не может быть противопоставлен заявленному обозначению.

На основании пункта 45 Правил коллегией были выявлены дополнительные основания, препятствующие предоставлению правовой охраны товарному знаку по заявке №2021758227, а именно, усматривается, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения с товарными знаками «Ришелье» по свидетельству

№234866 и «» по свидетельству №664968, зарегистрированными на имя ООО «Компания СКИТ», Москва, для товаров 29, 30 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 30 класса МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 15.05.2023, заявитель предоставил письмо-согласие (оригинал) от правообладателя противопоставленных товарных знаков на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на его имя в отношении товаров 30 класса МКТУ (1).

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 02.02.2023 и зарегистрировать товарный знак в отношении скорректированного перечня товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия, а именно, конфеты, шоколад».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи (13.09.2021) заявки №2021758227 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 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.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 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).

В соответствии с абзацем пятым 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 подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя (письмо-согласие) составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Заявленное обозначение по заявке №2021758227 представляет собой словесное обозначение «Richelieu», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, которое начинается с заглавной буквы «R».

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается для уточненного перечня товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия, а именно, конфеты, шоколад».

В отношении испрашиваемых товаров регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака препятствуют принадлежащие иному лицу словесный товарный знак «Ришелье» по свидетельству №234866 и комбинированный товарный

знак «» по свидетельству №664968.

В отношении указанных противопоставлений заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом решения от 02.02.2023.

Заявитель получил письменное согласие (1) от правообладателя товарных знаков по свидетельствам №234866 и №664968, в котором ООО «Компания СКИТ», Москва, не возражает против регистрации товарного знака по заявке №2021758227 в отношении товаров 30 класса МКТУ «конфеты, шоколад» на имя заявителя.

В отношении возможности принятия письма-согласия (1) от правообладателя противопоставленных товарных знаков, коллегия отмечает следующее.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными. Противопоставленные товарные знаки не являются общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками или коллективными товарными знаками. Оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение у коллегии не имеется.

Таким образом, противопоставление товарных знаков по свидетельствам по свидетельствам №234866 и №664968 преодолено путем получения письменного согласия от его правообладателя (1). Следовательно, товарный знак по заявке №2021758227 может быть зарегистрирован в объеме скорректированного заявителем перечня товаров 30 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 02.03.2023, отменить решение Роспатента от 02.02.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021758227.