

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 21.09.2023 возражение, поданное компанией Капиталист Инк., Виргинские (Британские) острова (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021767077, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «**Capitalist**» по заявке №2021767077

заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 14.10.2021 на имя заявителя для индивидуализации услуг 35, 36, 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 24.05.2023 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных услуг 42 класса МКТУ и выдано свидетельство №947872. В отношении иной части заявленных услуг 42 класса МКТУ, а также для всех услуг 35, 36 классов МКТУ в регистрации товарного знака было отказано по причине его несоответствия 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 ранее

зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками с более ранним приоритетом:



КапиталИст.

«ожидания оправданы»

[1] (свидетельство №683237 с



приоритетом от 31.01.2017), «CapitalEst» [2] (свидетельство №656823 с приоритетом от 31.01.2017), зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью «КапиталИст», 127083, Москва, Петровско-Разумовская аллея, 10, корп. 1, оф. 10, в отношении однородных услуг 35, 36 классов МКТУ;

- с товарным знаком «Капиталист» [3] (свидетельство №562361 с приоритетом от 20.05.2014), зарегистрированным на имя Общество с ограниченной ответственностью «Капиталист», 646024, Омская область, г. Исилькуль, ул. Московская, 10А, кв. 14, в отношении товаров и услуг 09, 35 классов МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ и части заявленных услуг 42 класса МКТУ.

В поступившем возражении от 21.09.2023 заявитель высказывает свои доводы относительно отсутствия сходства до степени смешения между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками [1] - [2] в силу разного семантического, фонетического и графического восприятия сравниваемых обозначений, а также предоставляет подлинники писем-согласий от правообладателей противопоставленных товарных знаков [1] - [3]. Также в возражении приводятся сведения о деятельности заявителя в отношении услуг 35, 36, 42 классов МКТУ с использованием заявленного обозначения.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021767077 в отношении всех заявленных услуг 35, 36, 42 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (14.10.2021) поступления заявки №2021767077 правовая база

для оценки охранных способностей 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 заявлении обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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).



Заявленное обозначение « Capitalist» по заявке №2021767077 с приоритетом от 14.10.2021, поданное на регистрацию в качестве товарного знака для широкого перечня услуг 35, 36, 42 классов МКТУ, является комбинированным,

включает в свой состав стилизованное изображение головы мужчины с усами, в цилиндре и в круглых очках, а также расположенный справа от изобразительного элемента словесный элемент «Capitalist», выполненный заглавными и строчными буквами латинского алфавита.

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения



«» в качестве товарного знака для заявленных услуг 35, 36, 42 (в части) классов МКТУ и основан на наличии сходных до степени смешения товарных



знаков «ожидания оправданы» [1], «**CapitalEst.**» [2], «**Капиталист**» [3], принадлежащих ООО «КапиталИст» и ООО «Капиталист» соответственно.

Вместе с тем при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] - [3] коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке оспариваемого решения Роспатента от 24.05.2023. К таким обстоятельствам относится предоставление правообладателями противопоставленных товарных знаков [1] - [3] писем-согласий на регистрацию товарного знака по заявке №2021767077 в отношении всего испрашиваемого перечня услуг 35, 36, 42 классов 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: 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.



Следует констатировать, что сравниваемые обозначения « Капиталист.» и « CapitalEst.» [1], « Капиталист» [3] не тождественны, противопоставленные товарные знаки не являются коллективными или общеизвестными. Коллегией также принят во внимание приведенный в письмах-согласиях довод правообладателей противопоставленных товарных знаков [1] - [3] об отсутствии фактического введения потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги 35, 36, 42 классов МКТУ при сопровождении спорным заявленным обозначением.

Таким образом, наличие писем-согласий от правообладателей противопоставленных товарных знаков [1] - [3], возможность предоставления которых предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2021767077 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35, 36, 42 классов МКТУ. В этой связи поступившее возражение подлежит удовлетворению.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 21.09.2023, изменить решение Роспатента от 24.05.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021767077.**