


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 13.11.2023 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Фабрика», город Новосибирск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022792459, при этом установила следующее.




Комбинированное обозначение «  » по заявке №2022792459 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 19.12.2022 на имя заявителя в отношении услуг 43 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 18.07.2023 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022792459 в отношении всех заявленных услуг 43 класса МКТУ. Основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака для заявленных услуг 43 класса МКТУ послужил вывод о его несоответствии требованиям подпункта 1 пункта 6 , а также пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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



на регистрацию обозначением «  » (под №2022768632 с приоритетом от 27.09.2022, на имя "Гужвина Петра Анатольевича", 414014, г. Астрахань, проспект Губернатора А. Гужвина, д. 6, кв. 39, в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ (делопроизводство по заявке не завершено).

Кроме того отмечено, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент "кальянная" (Кальянная - это комната или отдельное заведение, где предлагается курение ароматического табака через специальные аппараты – кальяны, см. <http://bbcont.ru/idiabusiness/kak-otkryt-kalyannuyu-ne-narushiv-zakon.html>;

https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/18181/%D0%9A%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%AF%D0%9D и др.) является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку представляет собой видовое наименование предприятия, характеризует заявленные услуги, указывая на их назначение.

В поступившем возражении заявителем не оспаривается наличие сходства до степени смешения заявленного и противопоставленного обозначения, а указывается на наличие письменного согласия (далее – письмо-согласие) на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2022792459 от заявителя противопоставленного обозначения по заявке №2022768632.

Оригинал письма-согласия от Гужвина Петра Анатольевича представлен в корреспонденции от 22.11.2023.

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022792459 в отношении сокращенного перечня услуг 43 класса МКТУ, а именно: «услуги кальянных» с указанием словесного элемента “кальянная” в качестве неохраняемого элемента.

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

С учетом даты (19.12.2022) поступления заявки №2022792459 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 №2022792459 с приоритетом от 19.12.2022 включает в свой состав словесные элементы « ФАБРИКА кальянная», выполненные буквами русского алфавита, и графического элемента, состоящего из окружности с изображением наконечника кальяна.


Регистрация товарного знака испрашивается в отношении сокращенного перечня услуг 43 класса МКТУ: «услуги кальянных».



Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения «  » по заявке №2022792459 в качестве товарного знака основан на выводе о

несоответствии этого обозначения требованиям подпункта 1 пункта 6 статьи 1483




Кодекса в связи с наличием ранее заявленного обозначения «» по заявке №2022768632 с приоритетом от 27.09.2022, которому охрана испрашивалась в отношении услуг 35, 41, 43 классов МКТУ на имя Гужвина Петра Анатольевича, 414014, г. Астрахань, проспект Губернатора А. Гужвина, д. 6, кв. 39.



Заявителем не оспаривается сходство обозначений «» и



«», а также однородность услуг 43 класса 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: Гужвин Петр Анатольевич предоставил письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2022792459 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ФАБРИКА» для части заявленных услуг 43 класса МКТУ, а именно, услуги кальянных.

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 « » и « » не тождественны. Кроме того, по противопоставленному обозначению по заявке №2022768632 25.12.2023 вынесено решение об отказе в государственной регистрации в качестве товарного знака.

Наличие письма-согласия от заявителя по противопоставленному обозначению для части услуг 43 класса МКТУ, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление.

Таким образом, наличие письма-согласия устраняет причину для отказа в



государственной регистрации товарного знака « » для товаров 43 класса МКТУ, основанную на ранее сделанном выводе о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2022792459 требованиям подпункта 1 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 13.11.2023, отменить решение Роспатента от 18.07.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022792459.