

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

по результатам рассмотрения возражения

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 30.04.2020 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 09.02.2024 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Закрытым акционерным обществом «ГЛЮБУС», Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Красноярская, 35, оф. 206 (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022794446, при этом установлено следующее.

**АВТОГРАФ**

Словесное обозначение « **АВТОГРАФ** » по заявке №2022794446, поданной 23.12.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 24.10.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022794446 в отношении всех заявленных услуг.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с товарным знаком

« **AUTOGRAPH COLLECTION** » по свидетельству №435686 с конвенционным приоритетом от 26.08.2009 – (1), зарегистрированным на имя Марриотт Интернешнл, Инк. (корпорация штата Делавэр), 10400 Фернвуд Роуд, Бетесда, Мэриленд 20817, Соединенные Штаты Америки, в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ.

В Роспатент 09.02.2024 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к тому, что правообладатель противопоставленного товарного знака (1) предоставил письменное согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2022794446 в отношении заявленных услуг 43 класса МКТУ.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 24.10.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022794446 для всех заявленных услуг 43 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем был представлен оригинал письма-согласия – [1] и договор о сосуществовании товарных знаков [2].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (23.12.2022) поступления заявки № 2022794446 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 (2) 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, указанном в подпункте 2 пункте 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.

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.

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.

Заявленное обозначение « **АВТОГРАФ** » по заявке №2022794446 представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Согласно заключению по результатам экспертизы отказ в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022794446 для всех заявленных услуг 43 класса МКТУ обусловлен сходством заявленного обозначения со словесным товарным знаком « **AUTOGRAPH COLLECTION** » по свидетельству №435686 – (1).

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (1) являются сходными в силу того, что содержат тождественные семантически и сходные фонетически словесные элементы «АВТОГРАФ» - «AUTOGRAPH», которые являются единственным в заявленном обозначении и основным в противопоставленном товарном знаке (1).

Сравнение перечней услуг с целью определения их однородности показало, что заявленные услуги 43 класса МКТУ «агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; аренда жилья для отдыха; аренда жилья на время отпуска; аренда помещений для проведения встреч; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест для временного жилья; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; услуги по размещению в гостинице» однородны следующим услугам 43 класса МКТУ «гостиницы; услуги по предоставлению жилья на курортах; предоставление помещений, площадей общего назначения для проведения собраний, встреч, конференций и выставок; бронирование мест для жилья в гостиницах для третьих лиц», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак (1), поскольку относятся к одной родовой группе услуг «услуги временного проживания», имеют одно назначение, круг потребителей и рынок оказания услуг

В возражении заявителем не оспаривается сходство сравниваемых обозначений и однородность сопоставляемых услуг.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были учтены следующие обстоятельства.

Правообладатель противопоставленного товарного знака (1) предоставил согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2022794446 для всех заявленных услуг 43 класса МКТУ.

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (1) не являются тождественным, в силу того, что сравниваемые словесные элементы выполнены буквами разных алфавитов, противопоставленный товарный знак (1) включает дополнительный словесный элемент «COLLECTION».

Между заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака (1) заключен договор о сосуществовании товарных знаков [2].

Таким образом, принимая во внимание положения абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегией было учтено представленное заявителем безотзывное письменное согласие [1], ввиду отсутствия оснований для вывода о том, что регистрация заявленного обозначения может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Резюмируя вышеизложенное, заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса и может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных услуг 43 класса МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 09.02.2024, отменить решение Роспатента от 24.10.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022794446.**