

Приложение  
к решению Федеральной службы по интеллектуальной  
собственности

## 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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 27.12.2023 возражение Беттер Вэй (Таиланд) Кампани Лимитед (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021737558, при этом установила следующее.

Обозначение  по заявке №2021737558 было подано на регистрацию товарного знака 17.06.2021 на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 09.03.2023 об отказе государственной регистрации принято на основании несоответствия заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, что обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком  по международной регистрации №1302047 [1] с более ранним приоритетом, правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), заявителем приведены следующие аргументы:

- сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения и отличаются фонетически, графически и семантически;

- заявитель – таиландская компания-изготовитель косметической продукции, продукция которой продается на крупных маркет-плейсах. В Приложении приведена распечатка из интернет-магазина Wildberries.ru с предложением к продаже продукции заявителя. Поиск информации о продукции, произведенной правообладателем противопоставленного знака, корейской компанией MISKIN CO., LTD (МИСКИН КО., ЛТД), и маркированной обозначением «MISKIN» результатов не дал. Это свидетельствует о том, что на российском потребительском рынке отсутствовала и отсутствует продукция, маркированная знаком по международной регистрации №1302047, в связи с чем невозможно смешение потребителями сравниваемых знаков;

- поскольку заявитель не обнаружил возможного использования противопоставленного знака «MISKIN» его правообладателем на территории РФ, он обратился в Суд по интеллектуальным правам с иском о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного по международной регистрации № 1302047 на территории РФ (дело № СИП-874/2023, судья И.В. Лапшина).

На основании вышеизложенного заявителем выражена просьба об отмене решения об отказе в государственной регистрации товарного знака и регистрации в качестве товарного знака обозначение по заявке №2021737558 в отношении всех испрашиваемых товаров.

#### Приложения:

1. Копия доверенности, 7 л.
2. Выдержки из англо-русского, немецко-русского, французско-русского, испано-русского, итальянско-русского словарей, 3 л.
3. Выдержка из Википедии, 1 л.
4. Распечатка из Яндекс-карт, 1 л.
5. Выдержка из словарей, 2 л.

6. Распечатка предложений к продаже товаров заявителя, 3 л.
7. Распечатка результатов поиска предложений к продаже товаров, маркированных противопоставленным товарным знаком, 1 л.
8. Документ, подтверждающий оплату пошлины, 1 л.

Заявителем было представлено дополнение к возражению, в котором указано, что Судом по интеллектуальным правам вынесено определение по делу № СИП-874/2023 об утверждении мирового соглашения, одновременно представлен оригинал мирового соглашения, заключенного между заявителем по заявке №2021737558 и правообладателем противопоставленного знака «MISKIN» [1], в пункте 1.1 которого указано, что компания MISKIN CO., LTD (МИСКИН КО., ЛТД) дает свое безотзывное и бессрочное согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2021737558 в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ.

Приложения:

9. Копия определения суда, 7 л.
10. Оригинал мирового соглашения, 7 л.

Изучив материалы дела и выслушав участников в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (17.06.2021) поступления заявки на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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.

В соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрации в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Заявленное обозначение  представляет собой комбинированный товарный знак со словесным элементом «MISTINE», выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Согласно возражению регистрация товарного знака испрашивается для всех заявленных товаров 03 класса МКТУ.

Основанием для отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении испрашиваемых товаров послужило его несоответствие требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходного до степени смешения и

имеющего более ранний приоритет знака  [1], правовая охрана которому представлена на имя иного лица в отношении однородных товаров.

Вместе с тем, как показал анализ материалов возражения, правомерно противопоставленный экспертизой знак [1] не является более препятствием для регистрации заявленного обозначения, поскольку правообладателем этого знака было выражено согласие с регистрацией товарного знака по заявке №2021737558 на имя заявителя в отношении испрашиваемого перечня товаров 03 класса МКТУ, что подтверждается оригиналом мирового соглашения, приложенного к материалам административного дела, в котором указано, что компания MISKIN CO., LTD дает свое безотзывное и бессрочное согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2021737558 в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ.

Указанный документ свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленного знака в гражданском обороте.

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 связи с указанным коллегия считает необходимым отметить следующее.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеются фонетические и графические отличия, обусловленные наличием в них разного количества и состава букв и звуков.

Таким образом, коллегией установлено, что с учетом дополнительных обстоятельств заявленное обозначение может быть зарегистрировано для всех заявленных товаров 03 класса МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 27.12.2023, отменить решение Роспатента от 09.03.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021737558.**