

## **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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный №59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.04.2025, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "ЭМПИЭМ ИМПОРТ", город Сергиев Посад (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2024743983, при этом установила следующее.



Заявленное обозначение « **СТИХИЯ** » по заявке №2024743983 с приоритетом от 19.04.2024 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 02, 08, 16 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 30.01.2025 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2024743983 в отношении части товаров 02 класса МКТУ и всех товаров 08, 16 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части товаров 02 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

В результате проведения экспертизы заявленного обозначения оно было признано сходным до степени смешения с товарным знаком «СТИХИЯ» по свидетельству №869536 с приоритетом от 29.10.2021, зарегистрированным на имя Никитской Марии Сергеевны, Москва, в отношении товаров 03 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 02 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.04.2025, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 30.01.2025. Доводы возражения сводятся к тому, что:

- сходство только словесного элемента противопоставленного товарного знака не может являться основанием для признания обозначений сходными до степени смешения;
- товары 02 класса МКТУ заявленного обозначения не являются однородными товарам 03 класса МКТУ противопоставленного знака.

На заседании коллегии, состоявшемся 18.08.2025, заявитель представил оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №869536. В то же время заявитель просит уточнить перечень испрашиваемых товаров 02 класса МКТУ следующим образом: *«краски, политуры, лаки (за исключением косметических); заплатки-краски перемещаемые; краски акварельные для творчества; краски алюминиевые; краски асбестовые; краски бактерицидные; краски для керамических изделий; краски клеевые; краски масляные для творчества; краски огнестойкие; краски типографские; краски токопроводящие; краски эмалевые; лак асфальтовый; лак черный; лаки для бронзирования; покрытия [краски]; покрытия [краски] для древесины; фиксативы [лаки]; эмали [лаки]»*.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит изменить решение Роспатента от 30.01.2025 и зарегистрировать обозначение по заявке №2024743983 в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня товаров 02 класса МКТУ и в отношении товаров 08, 16 классов МКТУ, в отношении которых было принято решение о государственной регистрации товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (19.04.2024) заявки №2024743983 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает 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 (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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, пункт 46 Правил).


Согласно требованиям пункта 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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение «», включающее словесный элемент «СТИХИЯ», выполненный буквами кириллического алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2024743983 испрашивается в черном, синем, желтом, красном, зеленом цветовом сочетании в отношении товаров 02, 08, 16 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный товарный знак «СТИХИЯ»  
«STIKHIYA» по свидетельству №869536 представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами кириллического и латинского алфавитов. Правовая охрана предоставлена в черно-белом цветовом сочетании, в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения с противопоставленным знаком показал, что в данных обозначениях основную индивидуализирующую

функцию выполняют словесные элементы «СТИХИЯ» и «СТИХИЯ» / «STIKHИYA». Повторение в одном обозначении определенного элемента дважды обуславливает акцентирование на нем дополнительного внимания. Сравниваемые знаки содержат фонетически и семантически тождественный словесный элемент «СТИХИЯ», что приводит к ассоциированию сравниваемых обозначений друг с другом.

Графические отличия носят второстепенный характер, поскольку фонетическое сходство превалирует.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Заявленные товары 02 класса МКТУ *«краски, политуры, лаки; заплатки-краски перемещаемые; краски акварельные для творчества; краски алюминиевые; краски асбестовые; краски бактерицидные; краски для керамических изделий; краски клеевые; краски масляные для творчества; краски огнестойкие; краски типографские; краски токопроводящие; краски эмалевые; лак асфальтовый; лак черный; лаки для бронзирования; покрытия [краски]; покрытия [краски] для древесины; фиксативы [лаки]; эмали [лаки]»* однородны товарам 03 класса МКТУ *«препараты для удаления красок; препараты для удаления лаков»* противопоставленного знака, поскольку относятся к одному роду (виду), могут происходить из одного источника, имеют один круг потребителей, одинаковые условия и каналы их реализации.

Вместе тем, заявителем в возражении указано на обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения по результатам экспертизы заявленного обозначения.

К таким обстоятельствам относится то, что заявителем получено письменное согласие от правообладателя противопоставленного знака по свидетельству №869536 на регистрацию товарного знака по заявке №2024743983 в отношении товаров 02 класса МКТУ *«краски, политуры, лаки (за исключением косметических); заплатки-краски перемещаемые; краски акварельные для творчества; краски алюминиевые;*

*краски асбестовые; краски бактерицидные; краски для керамических изделий; краски клеевые; краски масляные для творчества; краски огнестойкие; краски типографские; краски токопроводящие; краски эмалевые; лак асфальтовый; лак черный; лаки для бронзирования; покрытия [краски]; покрытия [краски] для древесины; фиксативы [лаки]; эмали [лаки]».*

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, допускается при наличии согласия его правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, 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. противопоставленные товарные знаки широко известны среди потенциальных потребителей товара и ассоциируются с конкретным производителем;
3. противопоставленный знак является коллективным или общеизвестным товарным знаком.

Так, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не тождественны, имеют отдельные визуальные различия, при этом противопоставленный знак не является коллективным и общеизвестным, кроме того коллегия не имеет сведений об их широкой известности.

Принимая во внимание положения абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегией было учтено представленное заявителем безотзывное письмо-согласие ввиду отсутствия оснований для вывода о том, что регистрация заявленного

обозначения может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия полагает, что заявленное обозначение соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса для испрашиваемой части товаров 02 класса МКТУ *«краски, политуры, лаки (за исключением косметических); заплатки-краски перемещаемые; краски акварельные для творчества; краски алюминиевые; краски асбестовые; краски бактерицидные; краски для керамических изделий; краски клеевые; краски масляные для творчества; краски огнестойкие; краски типографские; краски токопроводящие; краски эмалевые; лак асфальтовый; лак черный; лаки для бронзирования; покрытия [краски]; покрытия [краски] для древесины; фиксативы [лаки]; эмали [лаки]»*.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 11.04.2025, изменить решение Роспатента от 30.01.2025 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2024743983.**