


## **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 в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 за № 644/261 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 24.05.2023 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Индивидуальным предпринимателем Смирновой Алесей Ильиничной, Свердловская область, г.Верхняя Пышма (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021766372, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2021766372, поданной 12.10.2021, выполненное в темно-сером цветовом сочетании заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 08, 18, 25 и услуг 35, 37, 41, 43 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Согласно заявлению, поданному заявителем, 20.01.2023 Роспатентом были внесены изменения в заявку, касающиеся исключения услуг 35 класса МКТУ из заявленного перечня.

Роспатентом 26.01.2023 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021766372 в отношении заявленных товаров 08, 18, 25 и услуг 41, 43 классов МКТУ.


Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что в отношении всех заявленных услуг 37 класса МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения со следующими товарными знаками:



**Дровосек**

- «Группа Компаний» по свидетельству № 554445 с приоритетом от 25.11.2014 – (1), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "Стройпромтехмаш", Самарская область, г. Самара, ул. Георгия Димитрова, 75, кв. 32, в отношении однородных услуг 37 класса МКТУ;



- «» по свидетельству № 395265 с приоритетом от 15.09.2008 – (2), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "Дровосек", Республика Татарстан, г. Казань, ул. Ломжинская, д.16А, пом.5, в отношении однородных услуг 37 класса МКТУ.

В Роспатент 24.05.2023 поступило возражение и дополнение к нему, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель отмечает, что в отношении услуг 37 класса МКТУ противопоставленные товарные знаки (1) и (2) не используются, в связи с чем в отношении данных товарных знаков им были поданы иски о досрочном прекращении правовой охраны;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (1), (2) имеют существенные различия, так как содержат разные изобразительные элементы, противопоставленные знаки, помимо словесного элемента «ДРОВОСЕК», содержат дополнительные элементы;

- правообладатели противопоставленных товарных знаков (1), (2) представили письменные согласия на регистрацию товарного знака по заявке №2021766372 в отношении всех заявленных услуг 37 класса МКТУ, в связи с чем данные противопоставления могут быть сняты.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 26.01.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021766372 в отношении всех заявленных товаров 08, 18, 25 и услуг 37, 41, 43 классов МКТУ.

В подтверждение изложенного заявителем были представлены следующие документы:

- определение Суда по интеллектуальным правам в отношении товарного знака по свидетельству № 554445 – [1];

- определение Суда по интеллектуальным правам в отношении товарного знака по свидетельству № 395265 – [2];

- сведения, касающиеся делопроизводства по рассматриваемой заявке – [3];

- Выписка из ЕГРИП сведений о заявителе – [4];

- Выписка из ЕГРЮЛ сведений о правообладателе противопоставленного товарного знака (1) – [5];

- оригиналы писем-согласий на регистрацию товарного знака по заявке №2021766372 – [6].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (12.10.2021) поступления заявки №2021766372 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 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.

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 пунктом 41 Правил 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, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

Рассматриваемое обозначение по заявке №2021766372 представляет собой



комбинированное обозначение « **ДРОВОСЕК** », выполненное в темно-сером цветовом сочетании.

Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 08, 18, 25 и услуг 37, 41, 43 классов МКТУ.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны товарные знаки:



**Дровосек**

- «Группа Компаний» по свидетельству № 554445 – (1), представляющий собой

комбинированное обозначение, в котором словесный элемент «Группа компаний» является неохраняемым элементом, выполненное в черном, зеленом, светло-зеленом, темно-зеленом, светло-сером, фиолетово-белом, белом, коричневом цветовом сочетании. Правовая охрана товарному знаку (1) предоставлена в отношении услуг 37 класса МКТУ *«лакирование; обработка антикоррозионная; обработка пемзой или песком; работы кровельные; работы малярные; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации»;*



- « **СЕРВИСНО-ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР ДРОВОСЕК** » по свидетельству № 395265 – (2),

представляющий собой комбинированное обозначение, в котором словесный элемент «СЕРВИСНО-ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» является неохраняемым элементом, выполненное в белом, оранжевом цветовом сочетании. Правовая охрана товарному знаку (2) предоставлена, в том числе, в отношении услуг 37 класса МКТУ *«заправка картриджей [тонеров]; заточка ножей; информация по вопросам строительства; клепка».*

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (1) и (2) являются сходными в силу наличия в них фонетически и семантически тождественного и сходного визуально словесного элемента «ДРОВОСЕК».

Сопоставляемые услуги 37 класса МКТУ однородны, поскольку относятся к одной категории услуг «строительство», имеют одно назначение и круг потребителей.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится то, что правообладатель противопоставленного товарного знака (1) и правообладатель противопоставленного товарного знака (2) предоставили согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2021766372 в отношении всех заявленных услуг 37 класса МКТУ.

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (1) и (2) не являются тождественными в силу того, что включают разные изобразительные элементы, выполнены в разном цветовом сочетании, противопоставленные товарные знаки включают дополнительные словесные элементы.

Таким образом, принимая во внимание положения абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегией были учтены представленные заявителем безотзывные письма-согласия [6] 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 пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса и может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 08, 18, 25 и услуг 37, 41, 43 классов МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 24.05.2023, изменить решение Роспатента от 26.01.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021766372.**