

**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, 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 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 05.04.2021 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Рабченок Л.О., г.Челябинск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020708684, при этом установила следующее.



Обозначение «» по заявке №2020708684 с приоритетом от 21.02.2020 подано на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 10.12.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось

заключение по результатам экспертизы, согласно которому установлено было следующее.

Словесный элемент "shoes" с англ. "обувь" (см. Интернет, www.translate.google.ru) является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на вид товаров и услуг.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «CHERRY BOOM» (номер регистрации 463863 с приоритетом от 01.04.2011) на Общество с ограниченной ответственностью Предприятие ""АИСТ"", 156025, г. Кострома, Рабочий пр-кт, д. 7, кабинет 403, в отношении товаров 25 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товаром и услугам 25, 35 классов МКТУ.

В связи с изложенным, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для товаров и услуг 25, 35 классов на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 05.04.2021 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 10.12.2020. Доводы возражения сводятся к следующему:

- сопоставляемые товары и услуги не являются однородными, поскольку отличаются родом-видом товаров, их назначением и кругом потребителей;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №463863 отличаются общим восприятием, содержат разные изобразительные и словесные элементы;

- правообладателем противопоставленного товарного знака было выражено согласие на государственную регистрацию заявленного обозначения по заявке №2020708684 в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех приведенных в заявке товаров и услуг, в связи с чем им было предоставлено заявителю соответствующее письмо-согласие.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех приведенных в заявке товаров и услуг.

К возражению были приложены следующие материалы:

- сведения о противопоставленном товарном знаке по свидетельству №463863 (1);
 - оригинал письма-согласия (2);
 - распечатка из сети Интернет о правообладателе товарного знака по свидетельству №463863 и его продукции (3).

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (21.02.2020) заявки №2020708684 правовая база для оценки охранных способностей 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 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, отдельные буквы и сочетания букв, не

обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

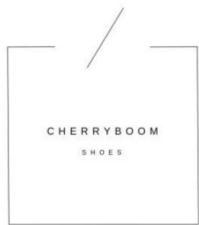
В соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более 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.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение



«», содержащее стилизованное изображение геометрической фигуры, внутри которой в две строки расположены словесные элементы "CHERRYBOOM" и "SHOES", выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения показал, что в состав комбинированного обозначения входит словесный элемент "SHOES", который в переводе с английского языка на русский язык означает "обувь" (см. Интернет, www.translate.google.ru), и в

отношении заявленных товаров и услуг является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на вид товаров и услуг.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №463863 представляет



собой комбинированное обозначение “Cherry Boom”, включающее стилизованное изображение детской коляски с двумя вишнеками, и словесные элементы “Cherry Boom”, выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Данный товарный знак охраняется в отношении товаров 10, 25 классов МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 10.12.2020.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма (2) от правообладателя противопоставленного знака по свидетельству №463863, в котором он выражает свое согласие относительно использования и регистрации заявленного обозначения по заявке №2020708684 в отношении заявленных товаров и услуг, указанных в перечне заявки.

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.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, 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, заявленное обозначение и противопоставленный знак по свидетельству №463863 не тождественны, имеют отдельные визуальные различия, при этом противопоставленный товарный знак не является коллективным товарным знаком.

Таким образом, наличие письма-согласия (2) от правообладателя противопоставленного товарного знака, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2020708684 в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг.

Таким образом, не имеется каких-либо оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 05.04.2021, отменить решение Роспатента от 10.12.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020708684.