


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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 25.03.2022 возражение, поданное УАБ «ИКАРАИ», Литва (далее – лицо, подавшее возражение), в отношении решения Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021714452, при этом установила следующее.


Заявка №2021714452 на регистрацию комбинированного обозначения

 «**IKAIR**» была подана на имя заявителя 16.03.2021 в отношении товаров 01 класса МКТУ *«жидкие микроэлементные удобрения для всех видов полевых, садовых культур»*.

Решением Роспатента от 30.11.2021 заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 01 класса МКТУ ввиду несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы экспертизы мотивированы тем, что заявленное обозначение



сходно до степени смешения с товарным знаком «» по свидетельству №575167 с приоритетом от 12.02.2015, зарегистрированным на имя компании Драгон Форвард Лтд., Китай, в отношении однородных товаров 01 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 25.03.2022 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что заявителем было получено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака на регистрацию товарного знака по заявке №2021714452 в отношении всех заявленных товаров 01 класса МКТУ.

На основании изложенного в возражении, поступившем 25.03.2022, содержится просьба отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 01 класса МКТУ.

В корреспонденции от 28.04.2022 заявителем был представлен оригинал письма-согласия [1].

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (16.03.2021) заявки №2021714452 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.



Заявленное обозначение «**IKAR**» является комбинированным. Состоит из слова «IKAR», выполненного заглавными буквами латинского алфавита, буква «А» которого представлена в виде стилизованного изображения силуэта человека с крыльями. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается, в отношении товаров 01 класса МКТК.

Отказ в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021714452 в отношении всех заявленных товаров 01 класса МКТУ основан на его несоответствии требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходного до степени смешения товарного знака



«**ICAR**» по свидетельству №575167, ранее зарегистрированного на имя иного лица, в том числе, в отношении однородных товаров 01 класса МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 30.11.2021.

К указанным обстоятельствам относится письменное согласие [1] правообладателя вышеуказанного противопоставленного товарного знака на



регистрацию товарного знака « **IKAR** » по заявке №2021714452 на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров 01 класса МКТУ.

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 их 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. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным или общеизвестным товарным знаком.

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

Таким образом, наличие письма-согласия 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 в отношении всех заявленных товаров 01 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.03.2022, отменить решение Роспатента от 30.11.2021, зарегистрировать товарный знак по заявке №2021714452.