


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, рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.11.2022, поданное Индивидуальным предпринимателем Швырковой Софьей Андреевной, Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020776622, при этом установлено следующее.

Государственная регистрация товарного знака «» по заявке № 2020776622, поданной 30.12.2020, испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 14 и 22 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 14.07.2022 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении испрашиваемых товаров 14 и 22 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 всех заявленных товаров ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

СЕКРЕТ

- с товарными знаками «**SECRET**» по свидетельству № 716331 (приоритет от

СЕКРЕТЫ

30.10.2017) и «**SECRETS**» по свидетельству № 555922 (приоритет от 11.07.2013), зарегистрированными на имя Закрытого акционерного общества «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР», Московская обл., г. Люберцы, в том числе, отношении однородных товаров 14, 22 классов МКТУ;

- с обозначением «**SECRET**», заявленным ранее на государственную регистрацию товарного знака по заявке № 2020762936, поступившей 09.11.2020, в соответствии с которой регистрация товарного знака испрашивается на имя Закрытого акционерного общества «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР», Московская обл., г. Люберцы, в том числе, в отношении однородных товаров 14, 22 классов МКТУ.

В возражении, поступившем 14.11.2022, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 14.07.2022. Доводы возражения сводятся к следующему:

- нельзя однозначно утверждать, что словесный элемент заявленного обозначения читается и воспринимается как слово «secrets»;

- заявленное обозначение выполнено в оригинальном стиле, имеет акцент на шрифтовой графике буквенных элементов, сходной с изобразительными элементами;

- заявленное обозначение в целом воспринимается как единая оригинальная изобразительная композиция за счет сложности стилистики элементов и неделимости композиции, в связи с чем не имеет словесного характера;

- при сравнении заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками существенное значение имеет визуальный фактор;

- заявленное обозначение является трудночитаемым для потребителя, так как используемая в обозначении графика не является широко распространенной;

- восприятие заявленного обозначения является индивидуальным, что существенно влияет на сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков и обозначения;

- различные варианты прочтения заявленного обозначения обуславливают невозможность признания его сходным с противопоставленными товарными знаками и обозначением по фонетическому и семантическому признакам сходства;

- графические особенности заявленного обозначения не присущи противопоставленным товарным знакам и обозначению, в связи с чем по визуальному критерию также не может быть установлено сходство обозначений;

- заявитель полагает необходимым руководствоваться практикой экспертизы товарных знаков по оценке визуального сходства обозначений, в которых присутствует активная графика;

- заявитель предпринимает действия, направленные на досрочное прекращение правовой охраны противопоставленных товарных знаков по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 1486 Кодекса.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 14.07.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020776622 в отношении всех товаров 14 и 22 классов МКТУ заявленного перечня.

С возражением представлены следующие материалы:

(1) копия предложения заинтересованного лица в рамках соблюдения досудебного порядка, предусмотренного статьей 1486 Кодекса;

(2) копия Определения Суда по интеллектуальным правам о принятии искового заявления к производству от 19.10.2022 по делу № СИП-907/2022.

В период рассмотрения возражения Определением Суда по интеллектуальным правам от 20.12.2022 приняты обеспечительные меры по делу № СИП-907/2022, в соответствии с которыми Роспатенту запрещено рассматривать возражение на решение Роспатента об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2020776622 до вступления в силу решения суда по указанному делу.

В связи с принятием судом указанных обеспечительных мер рассмотрение возражения было приостановлено, о чём в адрес заявителя было направлено уведомление от 22.12.2022.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 22.03.2023 по делу № СИП-907/2022 отменены принятые Определением суда от 20.12.2022 обеспечительные меры. Рассмотрение возражение было возобновлено.

Корреспонденцией, поступившей в материалы дела 07.04.2023, заявителем представлены следующие материалы:

(3) оригинал письма от 24.03.2023 правообладателя противопоставленных товарных знаков и заявителя по противопоставленной заявке, в соответствии с которым указанное лицо выражает согласие на регистрацию товарного знака по заявке № 2020776622 на имя заявителя в отношении всех указанных в заявке товаров 14 и 22 классов МКТУ.

В дополнении к возражению, поступившем 11.05.2023, заявитель сообщил о том, что в рамках рассмотрения дела № СИП-907/2022 по иску заявителя судом было принято Определение об утверждении мирового соглашения и прекращении производства по делу. Мировое соглашение, заключенное заявителем и правообладателем противопоставленных товарных знаков, заявителем по противопоставленной заявке, предполагает, в том числе, представление Закрытым акционерным обществом «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР» письменного согласия на регистрацию товарного знака по заявке № 2020776622.

Более того, в соответствии с положениями мирового соглашения заявитель и правообладатель противопоставленных товарных знаков, заявитель по противопоставленной заявке приняли решение о последующем переходе исключительного права в отношении противопоставленных товарных знаков на имя заявителя и об отказе заявителя по противопоставленной заявке от притязаний в отношении товаров 14 и 22 классов МКТУ в соответствии с заявкой № 2020762936.

К дополнению приложены следующие материалы:

(4) копия мирового соглашения между заявителем и правообладателем противопоставленных товарных знаков, заявителем по противопоставленной заявке;

(5) копия Определения Суда по интеллектуальным правам от 22.03.2023 об утверждении мирового соглашения и прекращении производства по делу.

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

С учётом даты подачи (30.12.2020) заявки № 2020776622 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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, утверждённые приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 1 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, заявленными на регистрацию (статья 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации.

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.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 44 Правил при определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.


Согласно пункту 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.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 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.

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя (письмо-согласие) составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Заявленное обозначение «» по заявке № 2020776622 является комбинированным, представлено в виде слова «Secrets», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается для товаров 14 и 22 классов МКТУ.

Регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса препятствуют, согласно оспариваемому

решению, товарные знаки «*СЕКРЕТ*» по свидетельству № 716331, «*СЕКРЕТЫ*» по свидетельству № 555922, а также обозначение «**SECRET**» по заявке № 2020762936.

В связи с указанными противопоставлениями коллегией приняты во внимание следующие обстоятельства, которые не были известны при принятии Роспатентом решения от 14.07.2022.

В отношении обозначения «**SECRET**» по заявке № 2020762936 Роспатентом принято решение от 24.03.2023 о государственной регистрации товарного знака на имя ЗАО «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР», в отношении товаров и услуг 05, 06, 10, 20, 29, 30, 32, 35, 43, 44 классов МКТУ. Товары 14 и 22 классов МКТУ исключены из перечня заявки.

Заявитель получил письменное согласие (3) Закрытого акционерного общества «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР», которое является правообладателем противопоставленных товарных знаков и заявителем по противопоставленной заявке, в котором сообщается о согласии указанного лица на регистрацию на имя заявителя товарного знака по заявке № 2020776622 в отношении всех перечисленных в заявке товаров 14 и 22 классов МКТУ.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными. Противопоставленные товарные знаки не являются общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками или коллективными товарными знаками, при этом перечень противопоставленной заявки более не содержит товаров 14 и 22 классов МКТУ.

Коллегией принято во внимание, что согласие (3) предоставлено в связи с утверждением Судом по интеллектуальным правам мирового соглашения в рамках дела № СИП-907/2022, в нём определены условия сосуществования средств индивидуализации заявителя и ЗАО «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР», в том числе, обязательства относительно последующей регистрации перехода исключительного права на противопоставленные товарные знаки на имя заявителя в отношении части товаров/услуг.

С учетом вышесказанного оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение у коллегии не имеется.

Таким образом, противопоставления, указанные в оспариваемом решении, преодолены путем получения письменного согласия (3).

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 14.11.2022, отменить решение Роспатента от 14.07.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020776622.