

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

**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 29.07.2021 возражение, поданное ООО «ТПГК», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019744403, при этом установила следующее.



Обозначение «» по заявке №2019744403 с приоритетом от 05.09.2019 подано на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 01, 02, 03, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 31.03.2021 принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 01, 02, 03, 05, 07, 08, 09, 10, 16, 17, 20, 21 классов МКТУ. Отказ в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 11, 18, 24, 25, 26 классов МКТУ мотивирован в заключении по

результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками «

Комус Л »



Comus L

(номер регистрации 502411 с приоритетом от 04.04.2012), «

Comus L »

(номер регистрации 499252 с приоритетом от 23.12.2011) на Общество с ограниченной ответственностью ""Комус Л"", 620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, 95, оф. 6а, в отношении товаров 11, 18, 24, 25, 26 классов МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 29.07.2021 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 31.03.2021.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- экспертом не был проведен тщательный анализ однородности товаров по заявке №2019744403 и товаров, в отношении которых действуют противопоставленные товарные знаки после решения Суда по интеллектуальным правам от 20.01.2021 по делу № СИП-809/2020;

- сопоставляемые товары не являются однородными, в связи с чем вывод о наличии вероятности смешения сравниваемых обозначений не может быть признан обоснованным;

- в возражении указан перечень товаров 11, 18, 24, 25, 26 классов МКТУ, который однозначно является неоднородным товарам, приведенным в перечнях противопоставленных товарных знаков.

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

На заседании коллегии, состоявшемся 13.09.2021, заявителем были представлены дополнения к возражению, в которых указывалось следующее:

- между заявителем и правообладателем противопоставленных товарных знаков было заключено соглашение от 30.08.2021;
- по условиям указанного соглашения правообладателем противопоставленных товарных знаков предоставлено письменное согласие на государственную регистрацию заявленного обозначения по заявке №2019744403 в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 11, 18, 24, 25, 26 классов МКТУ.

Заявителем к материалам дела были представлены следующие материалы:

- копия соглашения от 30.08.2021 (1);
- оригинал упомянутого выше письма-согласия (2);
- заявления о внесении изменений в противопоставленные товарные знаки (3).

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

С учетом даты приоритета (05.09.2019) заявки №2019744403 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 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

 « *Komus* », содержащее словесный элемент «КОМУС», выполненный буквами русского алфавита оригинальным шрифтом.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №502411 представляет собой выполненное буквами русского алфавита оригинальным шрифтом

Комус L ». Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №499252 представляет



собой комбинированное обозначение «  Comus L », состоящее из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения овечки, под которой расположены элементы «Comus L», выполненные стилизованным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 11, 18, 24, 25, 26 классов МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 31.03.2021.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма (2) от правообладателя противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№502411, 499252, в котором он выражает свое согласие относительно использования и регистрации заявленного обозначения по заявке №2019744403 в отношении заявленных товаров 11, 18, 24, 25, 26 классов МКТУ.

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 противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№502411, 499252 не тождественны, имеют отдельные визуальные различия, при этом противопоставленные знаки не являются коллективными товарными знаками.

Таким образом, наличие письма-согласия (2) от правообладателя противопоставленных товарных знаков, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2019744403 в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 11, 18, 24, 25, 26 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.07.2021, изменить решение Роспатента от 31.03.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019744403.