

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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), рассмотрела возражение, поступившее 18.05.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "АБАР", г. Минеральные Воды (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019767266, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «**»** по заявке №2019767266 с приоритетом от 25.12.2019 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 24.01.2021 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019767266 в отношении части заявленных товаров 03 класса МКТУ. Основанием для принятия решения

явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении остальной части товаров 03 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

ДИПЛОМАТ **DIPLOMAT**

- с товарным знаком « » по свидетельству №559857 с приоритетом от 08.07.2014, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "ПАРФЮМЕРИЯ XXI ВЕКА", Москва, в отношении товаров 03 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 03 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 18.05.2021 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения имеют разные семантические значения, так слово «дипломант» - человек, награжденный дипломом за успешное выступление на конкурсе, фестивале, а «дипломат» - должностное лицо, уполномоченное для сношений с иностранными государствами; служащий по дипломатическому ведомству или человек, тонко умело ведущий дела, требующие сношений с другими, что ведет к отсутствию семантического сходства сравниваемых обозначений;

- отличие по семантическому признаку является самостоятельным критерием оценки на тождество и сходство сравниваемых обозначений;

- к отсутствию признаков сходства сравниваемых обозначений также приводит факт наличия изобразительного элемента в заявлении обозначении;

- заявитель не согласен с тем, что установленная принадлежность товаров 03 класса МКТУ к товарам широкого потребления может являться основанием для признания маркирующих их обозначений сходными;

- противопоставленный товарный знак по свидетельству №559857 не является общезвестным товарным знаком, кроме того анализ сети Интернет показал, что обозначение «ДИПЛОМАТ DIPLOMAT» не используется правообладателем для маркировки товаров 03 класса МКТУ, о чем свидетельствуют представленные заявителем материалы.

К возражению приложены распечатки из сети Интернет, с перечнем продукции представленной на сайте компании Парфюмерия XXI века.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ.

Возражение было рассмотрено на заседании коллегии 07.06.2021 и по результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 15.06.2021 отказать в удовлетворении возражения от 18.05.2021 и оставить в силе решение Роспатента от 24.01.2021.

Заявитель, не согласившись с решением Роспатента от 15.06.2021 обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Роспатента от 15.06.2021 по заявке №2019767266.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 18.03.2022 по делу №СИП-968/2021 признано недействительным вышеуказанное решение Роспатента от 15.06.2021.

В рамках судебного рассмотрения по указанному делу заявителем было представлено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №559857. Судебная коллегия указала, что данное обстоятельство является основанием для отмены оспариваемого решения Роспатента.

Упомянутым решением Суд по интеллектуальным правам обязал Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение от 18.05.2021 на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019767266.

На заседании коллегии, состоявшемся 06.09.2022 заявителем был представлен оригинал письма-согласия [1].

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (25.12.2019) поступления заявки №2019767266 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охранимости 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 июля 2015 г. N 482 (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.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2019767266

заявлено обозначение «», которое является комбинированным, включает в свой состав слово «DIPLOMANT», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, обрамленное в изобразительный элемент в виде изогнутых линий и звезд.

Согласно возражению, решение Роспатента от 24.01.2021 оспаривается в части отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении части заявленных товаров 03 класса МКТУ, как несоответствующее требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. В рамках указанного пункта заявленному

ДИПЛОМАТ

DIPLOMAT

обозначению было противопоставлен товарный знак « **ДИПЛОМАТ** » по свидетельству №559857 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского и английского алфавитов. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

При повторном рассмотрении возражения коллегия руководствовалась обстоятельствами, установленными решением Суда по интеллектуальным правам от 18.03.2022 по делу №СИП-968/2021. Согласно указанному решению правообладателем противопоставленного товарного знака было предоставлено письменное согласие [1] на регистрацию товарного знака



« **ДИПЛОМАТ** » по заявке №2019767266 на имя заявителя в отношении всего заявленного перечня товаров 03 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 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 об его широкой известности.

Таким образом, наличие письма-согласия [1] 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 в отношении испрашиваемых товаров 03 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 18.05.2021, изменить решение Роспатента от 24.01.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019767266.