


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 возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.12.2024, поданное Индивидуальным предпринимателем Тейбашем Дмитрием Анатольевичем, Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023761184, при этом установлено следующее.


Государственная регистрация товарного знака «**BLACK  UT**» по заявке №2023761184, поданной 10.07.2023, испрашивалась на имя заявителя в отношении услуг 43 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 30.08.2024 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023761184.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 (1) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное



обозначение сходно до степени смешения с обозначением «» по заявке №2023731751, заявленным 17.04.2023 на государственную регистрацию товарного знака на имя Агаджанян Екатерины Алексеевны, 143582, Московская область, г. Истра, д. Красный Посёлок, Шотландский б-р, 185 для однородных услуг 43 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 16.12.2024, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 30.08.2024, доводы которого сводятся к следующему:

- заявителем было направлено в Роспатент письмо, касающееся нарушения заявителем по заявке №2023731751 прав на результаты его интеллектуальной деятельности, а именно на название и изобразительный элемент;

- Роспатентом 22.11.2024 было принято решение об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2023731751;

- таким образом, обозначение по заявке №2023731751 более не является препятствием для регистрации обозначения по заявке №2023761184 в качестве товарного знака.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.08.2024 и зарегистрировать товарный знак в отношении заявленных услуг 43 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи (10.07.2023) заявки №2023761184 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, 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 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.

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

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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).

Заявленное обозначение по заявке №2023761184 представляет собой комбинированное обозначение «**BLACKOUT**», включающее доминирующий визуально словесный элемент «BLACKOUT», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Внутри буквы «О» размещено стилизованное изображение закрытого глаза и размещенной над ним дуги.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивалась для услуг 43 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

В отношении заявленных услуг 43 класса МКТУ регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака препятствует комбинированное



обозначение «**BLACKOUT**» по заявке №2023731751, включающее стилизованное изображение совы и размещенный под ним словесный элемент «BLACKOUT».

Заявитель не оспаривает установленное Роспатентом сходство сравниваемых обозначений, а также однородность услуг 43 класса МКТУ, представленных в их перечнях.

Вместе с тем, в отношении противопоставленного обозначения по заявке №2023731751 коллегией установлено следующее.

Роспатентом 22.11.2024 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023731751. В этой связи противопоставление по заявке №2023731751 в рамках действия пункта 6 (1) статьи 1486 Кодекса коллегией снято.

Таким образом, товарный знак по заявке №2023761184 может быть зарегистрирован в объеме всего испрашиваемого перечня услуг 43 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.12.2024, отменить решение Роспатента от 30.08.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023761184.