

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 09.03.2023 возражение Индивидуального предпринимателя Атомяна Арутюна Агасиевича, Вологодская обл., р.п. Шексна (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021764022, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке № 2021764022 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 01.10.2021 было подано на государственную регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, в цветовом сочетании: «белый, голубой, темно-голубой, светло-голубой, синий, фиолетовый, сиреневый, желтый, темно-желтый, светло-желтый, коричневый, темно-коричневый, светло-коричневый, зеленый, красный, розовый, черный, серый».

Решение Роспатента от 09.11.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака было принято на основании его несоответствия требованиям

пунктов 1, 6 (2) статьи 1483 Кодекса, что обосновано в заключении по результатам экспертизы следующим:

- заявленное обозначение (1) сходно до степени смешения с серией товарных знаков



со словесными элементами «Атаг»: «**premium**» (2) по свидетельству № 789802 с приоритетом от 17.07.2020 (слово "PREMIUM" – неохраняемый элемент),



«**PREMIUM**» (3) по свидетельству № 784909 с приоритетом от 22.05.2020 (слова



«ШЕКСНА», «PREMIUM» - неохраняемые элементы), «**КОЗИНАК**» (4) по свидетельству № 690601 с приоритетом от 28.03.2018 (все слова, кроме "Атаг" –



неохраняемые элементы), «**ШЕКСНА**» (5) по свидетельству № 632189 с приоритетом от 20.09.16 (слова "Шексна, конфеты" реалистичное изображение



конфеты - неохраняемые элементы), «**ШЕКСНА**» (6) по свидетельству № 630351 с приоритетом от 20.09.2016 (слова "Шексна, конфеты" реалистичное изображение



конфеты - неохраняемые элементы), «**Атаг**» (7) по свидетельству № 625750 с



приоритетом от 22.08.2016, «**Атаг**» (8) по свидетельству № 613884 с



приоритетом от 11.05.2016, «**Атаг**» (9) по свидетельству № 592289 с



приоритетом от 14.01.2015, « (10) по свидетельству № 592288 с приоритетом от 14.01.2015 (слово "Шексна" – неохраняемый элемент),



« (11) по свидетельству № 590724 (слово "Шексна" – неохраняемый



элемент), « (12) по свидетельству № 589582 с приоритетом от



29.12.2014 (слово "Шексна" – неохраняемый элемент), « (13) по свидетельству № 587662 с приоритетом от 24.12.2014 (слово "Шексна" –



неохраняемый элемент), « (14) по свидетельству № 601001 с



приоритетом от 22.12.2014 (слово "Шексна" – неохраняемый элемент), « (15) по свидетельству № 594031 с приоритетом от 24.12.2014 (слово "Шексна" –



неохраняемый элемент), « (16) по свидетельству № 589184 с приоритетом от 22.12.2014 (слово "Шексна" – неохраняемый элемент),



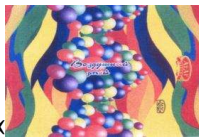
« (17) по свидетельству № 601002 с приоритетом от 26.12.2014 (слово



"Шексна" – неохраняемый элемент), « (18) по свидетельству № 587663 с приоритетом от 26.12.2014 (слово "Шексна" – неохраняемый элемент),



«» (19) по свидетельству № 584656 с приоритетом от 04.09.2014 (слово



"Шексна" – неохраняемый элемент), «» (20) по свидетельству № 582292,



«» (21) по свидетельству № 581103, «



» (22) по свидетельству

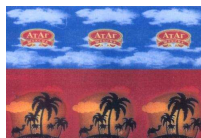


№ 581104, «» (23) по свидетельству № 581105, «



» (24) по

свидетельству № 581106 с приоритетом от 01.07.2014 (слово "Шексна" –



неохраняемый элемент), «» (25) по свидетельству № 586325 с

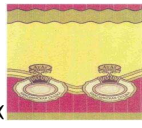
приоритетом от 23.06.2014 (слово "Шексна" – неохраняемый элемент),

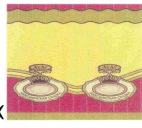


«» (26) по свидетельству № 577613 с приоритетом от 17.06.2014 (слово

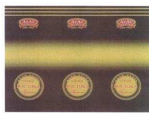


"Шексна" – неохраняемый элемент), «» (27) по свидетельству № 586324 с

приоритетом от 06.06.2014 (слово "Шексна" – неохраняемый элемент), «



» (28) по свидетельству № 572202 с приоритетом от 20.05.2014 (слово "Шексна" –

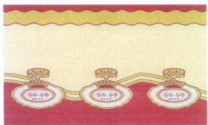


неохраняемый элемент), «» (29) по свидетельству № 528654 с приоритетом

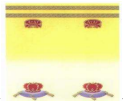
от 10.10.2013 (слова "Шексна", "Конфеты", "Good taste" – неохраняемые элементы),



«» (30) по свидетельству № 534520 с приоритетом от 01.10.2013 (слово

"Шексна" – неохраняемый элемент), «» (31) по свидетельству № 552544 с приоритетом от 01.10.2013 (слова «ШЕКСНА» и «BEST» -

неохраняемые элементы), «» (32) по свидетельству № 550091 с

приоритетом от 20.09.2013, «» (33) по свидетельству № 579308 с

приоритетом от 20.09.2013 (слово "Шексна" – неохраняемый элемент), «» (34) по свидетельству № 534974 с приоритетом от 20.09.2013 (слово "Шексна" –

неохраняемый элемент), «» (35) по свидетельству № 527932 с приоритетом

от 20.09.2013 (слово "Шексна" – неохраняемый элемент), «» (36) по свидетельству № 532929 с приоритетом от 19.09.2013 (слово "Шексна" –

неохраняемый элемент), «» (37) по свидетельству № 530495 с

приоритетом от 13.09.2013, «» (38) по свидетельству № 534842 с

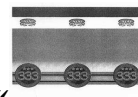
приоритетом от 02.09.2013 (слово "Шексна" – неохраняемый элемент), «» (39) по свидетельству № 518353 с приоритетом от 17.04.2013 (все буквы, цифры,

слова, кроме «Атаг, Dreams come true» - неохраняемые элементы), «» (40) по

свидетельству № 518352 с приоритетом от 17.04.2013 (все буквы, цифры, слова,



кроме «Атаг» - неохраняемые элементы), «» (41) по свидетельству № 517329 с приоритетом от 25.03.2013 (знак сертификации, все цифры, буквы,



слова, кроме "Форсмажор, атаг" – неохраняемые элементы), «» (42) по свидетельству № 515577 с приоритетом от 25.03.2013 («333, Шексна» -



неохраняемые элементы), «» (43) по свидетельству № 515338 с приоритетом от 01.03.2013 («Шексна, к чаю» - неохраняемые элементы),



«» (44) по свидетельству № 421428 с приоритетом от 11.12.2009 (слово "Шексна" – неохраняемый элемент), зарегистрированными ранее на имя Атомяна Юрия Агасиевича, 162562, Вологодская обл., Шекнинский район, п. Шексна, ул. Юбилейная, дом 1, квартира 23 в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ; - заявителем в качестве неохраняемых элементов обозначения указаны слова "PREMIUM, Новогодний подарок" (графа 526 заявки). Вместе с тем, экспертиза отмечает, что к неохраняемым также отнесено слово «Шексна» (Шексна - посёлок городского типа, административный центр Шекнинского района Вологодской области, см., например <http://cruiseinform.ru/places/sheksna/poselok/>), поскольку оно не обладает различительной способностью, указывает на место происхождения товаров и место нахождения заявителя. Таким образом, слова "Шексна, PREMIUM, Новогодний подарок" являются неохраняемыми элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 09.03.2023, заявителем приведены следующие аргументы:

- словесные элементы "Шексна, PREMIUM, Новогодний подарок" не занимают доминирующего положения в составе заявленного обозначения (1) и являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- у правообладателя серии противопоставленных товарных знаков (2-44) заявителем получено письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения (1) в качестве товарного знака. При этом регистрация заявленного обозначения (1) в качестве товарного знака не будет являться причиной введения в заблуждение потребителей;
- противопоставленные товарные знаки (2-44) не являются общеизвестными или коллективными товарными знаками и не обладают широкой известностью для российского потребителя. Опасность смешения и введения в заблуждение потребителей отсутствует;
- товарные знаки (2-44) объединены общим словесным элементом «Атаг» и не являются тождественными по отношению к заявленному обозначению (1).

На основании изложенного заявителем выражена просьба отменить решение Роспатента об отказе в государственной регистрации и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021764022 в отношении всех товаров 30 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем было представлено письмо-согласие от правообладателя противопоставленных товарных знаков (2-44) - (45).

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 09.03.2023, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (01.10.2021) заявки № 2021764022 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения (1) включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 г. (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.

В соответствии с абзацем 5 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 настоящем пункте, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно требованиям пункта 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 требованиям пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих 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, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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).

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 «» по заявке № 2021764022 представляет собой комбинированное обозначение. Регистрация заявленного обозначения (1) в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне, в цветовом сочетании: «белый, голубой, темно-голубой, светло-голубой, синий, фиолетовый, сиреневый, желтый, темно-желтый, светло-желтый, коричневый, темно-коричневый, светло-коричневый, зеленый, красный, розовый, черный, серый».

Решение Роспатента от 09.11.2022 в части признания элементов "Шексна, PREMIUM, Новогодний подарок" неохранными элементами в отношении заявленного перечня товаров 30 класса МКТУ, как несоответствующих требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса и характеризующих товары, заявителем не оспаривается. Так, указанные словесные элементы обладают следующим смысловым значением: «Шексна́» - рабочий посёлок, административный центр Шекснинского района Вологодской области. Посёлок в основном расположен вдоль левого берега реки Шексна (см. электронный словарь: <https://ru.wikipedia.org/wiki>); «PREMIUM» - в переводе с английского языка на русский язык означает - высший сорт, премиальный, первосортный, первоклассный (см. электронный словарь: <https://translate.yandex.ru/dictionary>); «Новогодний подарок» - материальные и нематериальные блага, которые люди дарят друг другу во время наступления Нового года или в его преддверии (или после новогодних праздников). Неохраноспособность словесного элемента «Новогодний подарок» также



подтверждается практикой ведомства, например, в товарном знаке «» по свидетельству № 754756, приоритет от 09.07.2019 слова "Новогодний подарок" являются неохранными элементами в отношении товаров 30 класса МКТУ.

В отношении несоответствия заявленного обозначения (1) требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Основанием для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения (1) для товаров 30 класса МКТУ послужило его несоответствие требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходных до степени смешения и имеющих более ранний приоритет товарных знаков: «» (2) по свидетельству № 789802 с приоритетом от 17.07.2020 (слово "PREMIUM" –

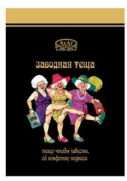
неохраняемый элемент), «» (3) по свидетельству № 784909 с приоритетом от 22.05.2020 (слова «ШЕКСНА», «PREMIUM» - неохраняемые

элементы), «» (4) по свидетельству № 690601 с приоритетом от

28.03.2018 (все слова, кроме "AtAg" – неохраняемые элементы), «» (5) по свидетельству № 632189 с приоритетом от 20.09.16 (слова "Шексна, конфеты"

реалистичное изображение конфеты - неохраняемые элементы), «» (6) по свидетельству № 630351 с приоритетом от 20.09.2016 (слова "Шексна, конфеты"

реалистичное изображение конфеты - неохраняемые элементы), «» (7) по

свидетельству № 625750 с приоритетом от 22.08.2016, «» (8) по

свидетельству № 613884 с приоритетом от 11.05.2016, «» (9) по

свидетельству № 592289 с приоритетом от 14.01.2015, «  » (10) по свидетельству № 592288 с приоритетом от 14.01.2015 (слово "Шексна" –

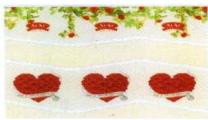
неохраняемый элемент), «  » (11) по свидетельству № 590724 (слово

"Шексна" – неохраняемый элемент), «  » (12) по свидетельству № 589582 с приоритетом от 29.12.2014 (слово "Шексна" – неохраняемый элемент),

«  » (13) по свидетельству № 587662 с приоритетом от 24.12.2014 (слово

"Шексна" – неохраняемый элемент), «  » (14) по свидетельству № 601001 с

приоритетом от 22.12.2014 (слово "Шексна" – неохраняемый элемент), «  » (15) по свидетельству № 594031 с приоритетом от 24.12.2014 (слово "Шексна" –

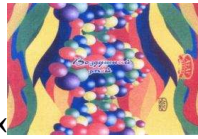
неохраняемый элемент), «  » (16) по свидетельству № 589184 с приоритетом от 22.12.2014 (слово "Шексна" – неохраняемый элемент),

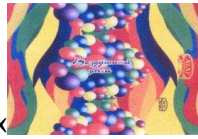
«  » (17) по свидетельству № 601002 с приоритетом от 26.12.2014 (слово

"Шексна" – неохраняемый элемент), «  » (18) по свидетельству № 587663 с приоритетом от 26.12.2014 (слово "Шексна" – неохраняемый элемент),



«» (19) по свидетельству № 584656 с приоритетом от 04.09.2014 (слово



"Шексна" – неохраняемый элемент), «» (20) по свидетельству № 582292,

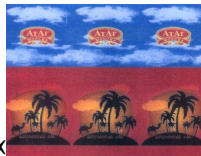


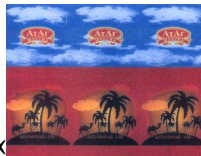
«» (21) по свидетельству № 581103, «» (22) по свидетельству



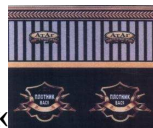
№ 581104, «» (23) по свидетельству № 581105, «» (24) по свидетельству № 581106 с приоритетом от 01.07.2014 (слово "Шексна" –

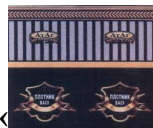


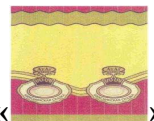
неохраняемый элемент), «» (25) по свидетельству № 586325 с приоритетом от 23.06.2014 (слово "Шексна" – неохраняемый элемент),

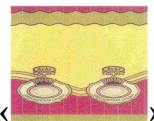


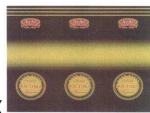
«» (26) по свидетельству № 577613 с приоритетом от 17.06.2014 (слово

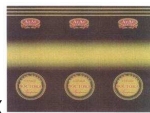


"Шексна" – неохраняемый элемент), «» (27) по свидетельству № 586324 с



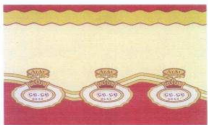
приоритетом от 06.06.2014 (слово "Шексна" – неохраняемый элемент), «» (28) по свидетельству № 572202 с приоритетом от 20.05.2014 (слово "Шексна" –



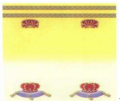
неохраняемый элемент), «» (29) по свидетельству № 528654 с приоритетом от 10.10.2013 (слова "Шексна", "Конфеты", "Good taste" – неохраняемые элементы),



«» (30) по свидетельству № 534520 с приоритетом от 01.10.2013 (слово

"Шексна" – неохраняемый элемент), «» (31) по свидетельству № 552544 с приоритетом от 01.10.2013 (слова «ШЕКСНА» и «BEST» -

неохраняемые элементы), «» (32) по свидетельству № 550091 с

приоритетом от 20.09.2013, «» (33) по свидетельству № 579308 с

приоритетом от 20.09.2013 (слово "Шексна" – неохраняемый элемент), «» (34) по свидетельству № 534974 с приоритетом от 20.09.2013 (слово "Шексна" –

неохраняемый элемент), «» (35) по свидетельству № 527932 с

приоритетом от 20.09.2013 (слово "Шексна" – неохраняемый элемент), «» (36) по свидетельству № 532929 с приоритетом от 19.09.2013 (слово "Шексна" –

неохраняемый элемент), «» (37) по свидетельству № 530495 с

приоритетом от 13.09.2013, «» (38) по свидетельству № 534842 с

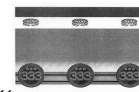
приоритетом от 02.09.2013 (слово "Шексна" – неохраняемый элемент), «» (39) по свидетельству № 518353 с приоритетом от 17.04.2013 (все буквы, цифры,

слова, кроме «Атаг, Dreams come true» - неохраняемые элементы), «» (40) по

свидетельству № 518352 с приоритетом от 17.04.2013 (все буквы, цифры, слова,



кроме «Атаг» - неохраняемые элементы), «» (41) по свидетельству № 517329 с приоритетом от 25.03.2013 (знак сертификации, все цифры, буквы,



слова, кроме "Форсмажор, атаг" – неохраняемые элементы), «» (42) по свидетельству № 515577 с приоритетом от 25.03.2013 («333, Шексна» -



неохраняемые элементы), «» (43) по свидетельству № 515338 с приоритетом от 01.03.2013 («Шексна, к чаю» - неохраняемые элементы),



«» (44) по свидетельству № 421428 с приоритетом от 11.12.2009 (слово "Шексна" – неохраняемый элемент). Правообладатель: Атомян Юрий Агасиевич, Вологодская обл., Шекснинский район, п. Шексна. Правовая охрана данным товарным знакам предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне.

Вместе с тем, как показал анализ материалов возражения, правообладателем указанных товарных знаков (2-44) было выражено безотзывное и бессрочное согласие на регистрацию и использование на территории Российской Федерации заявленного обозначения (1) по заявке № 2021764022 на имя заявителя в отношении всего заявленного перечня товаров 30 класса МКТУ, что подтверждается представленным письмом-согласием (45).

Представленные документы свидетельствуют об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленных знаков (2-44) в гражданском обороте на российском потребительском рынке товаров. Какими-либо документами о введении потребителей в заблуждение коллегия не располагает.

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 связи с указанным, коллегия считает необходимым отметить следующее. Сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеются графические отличия, в том числе в цветовом сочетании, а также присутствуют различные изобразительные элементы, что обуславливает разное зрительное впечатление. Коллегия также не располагает какой-либо информацией о восприятии потребителем противопоставленных товарных знаков (2-44), связанных с предшествующими знаниями о товарах, производимых под этими товарными знаками на территории Российской Федерации. В связи с чем, государственная регистрация товарного знака по заявке № 2021764022 в отношении заявленного перечня товаров 30 класса МКТУ не может явиться причиной введения потребителей в заблуждение.

Таким образом, с учетом дополнительных обстоятельств (представленного письма-согласия (45)) у коллегии не имеется оснований для признания рассматриваемого обозначения (1) не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении заявленного перечня товаров 30 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 09.03.2023, отменить решение Роспатента от 09.11.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021764022.