

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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 29.03.2023 возражение Симановского Андрея Моисеевича, г. Екатеринбург (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021758366, при этом установила следующее.

Комбинированное обозначение  по заявке № 2021758366 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 13.09.2021 было заявлено на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 07, 08, 09, 11, 17, 21, 28 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 30.11.2022 об отказе в государственной регистрации было принято на основании его несоответствия требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров со словесными товарными знаками «ЛУАЗОН» по свидетельству №523342 [1] и «LUAZON» по свидетельству №523341 [2], зарегистрированными на имя ООО «Сима-ленд» в отношении товаров 07, 08, 09, 11, 17, 21, 28 классов МКТУ, признанных

однородными всем заявленным товарам и услугам, и имеющими более ранний приоритет.

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

- руководствуясь пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в соответствии с положениями которой 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 настоящего пункта, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя;

- правообладатель противопоставленных товарных знаков [1-2] направил в адрес Роспатента письмо-согласие (оригинал) на регистрацию заявленного обозначения в отношении всех заявленных товаров и услуг, в котором указано, что регистрация товарного знака на имя заявителя не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя, так как Симановский Андрей Моисеевич, заявитель по данной заявке является аффилированным лицом по отношению к правообладателю товарных знаков [1-2], поскольку является его единственным учредителем;

- с учетом предоставленного письма-согласия отказ в регистрации товарного знака является неправомерным.

На основании вышеизложенного в возражении выражена просьба отменить решение об отказе в государственной регистрации товарного знака и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021758366 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне заявки.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (13.09.2021) поступления заявки на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности обозначения 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 (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.

Заявленное обозначение по заявке №2021758366 представляет собой обозначение  .

Основанием для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения послужило его несоответствие требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходных до степени смешения и имеющих более ранний приоритет словесных товарных знаков «ЛУАЗОН/LUAZON» [1-2], правовая охрана которым предоставлена на имя иного лица в отношении однородных товаров 07-09, 11, 17, 21, 28 классов МКТУ.

Вместе с тем, как показал анализ материалов возражения, правообладателем противопоставленных экспертизой товарных знаков [1-2] было выражено согласие с регистрацией в качестве товарного знака обозначения по заявке №2021758366 на

имя заявителя в отношении всех заявленных товаров и услуг, что подтверждается оригиналом письма-согласия [3], имеющегося в материалах дела.

Указанный документ свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленных товарных знаков в гражданском обороте.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, 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. В связи с указанным коллегия считает необходимым отметить следующее.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеются фонетические и графические отличия, обусловленные наличием в заявленном обозначении изобразительного элемента, а также использованием в обозначениях букв разного алфавита и разных шрифтов. Кроме того, как следует из материалов возражения, заявитель и правообладатель противопоставленных товарных знаков являются аффилированными лицами, поскольку заявитель является учредителем ООО «Сима-ленд» - правообладателя товарных знаков [1-2], что подтверждается сведения с сайта Федеральной налоговой службы, в связи с чем регистрация товарного знака на имя заявителя не может явиться причиной введения потребителя в заблуждение.

Таким образом, коллегией установлено, что с учетом дополнительных обстоятельств (письма-согласия) заявленное обозначение может быть зарегистрировано для всех товаров 07, 08, 09, 11, 17, 21, 28 и услуг 35 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.03.2023, отменить решение Роспатента от 30.11.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021758366.