

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 (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 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 16.05.2022 возражение, поданное Коровиным Владимиром Михайловичем, Республика Башкортостан (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021746061, при этом установила следующее.

Комбинированное обозначение «» по заявке №2021746061 с приоритетом от 22.07.2021 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 01.04.2022 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021746061 в отношении всех заявленных товаров по причине его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «» (свидетельство №675375 с приоритетом от 30.11.2017), зарегистрированным в отношении услуг 35 класса МКТУ на имя Общества с

ограниченной ответственностью «Заречное», 450900, Республика Башкортостан, г. Уфа, д. Зинино, ул. Строительная, 1, к. 1.

В поступившем возражении отмечается, что правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №675375 не возражает против регистрации заявленного обозначения по заявке №2021746061 в качестве товарного знака, в подтверждение чего предоставил заявителю соответствующее письмо-согласие.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021746061 в отношении ограниченного перечня заявленных услуг 35 класса МКТУ.

В качестве материалов, подтверждающих доводы возражения, заявителем представлен оригинал упомянутого в возражении письма-согласия от Общества с ограниченной ответственностью «Заречное».

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

С учетом даты (22.07.2021) поступления заявки №2021746061 правовая база для оценки охраноспособности 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 том числе в соответствии с международным договором 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.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с положениями 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.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, 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, 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 комбинированное обозначение «» по заявке №2021746061 с приоритетом от 22.07.2021 включает в свой состав изобразительный элемент в виде стилизованной геометрической фигуры красного и зеленого цвета. Справа от изобразительного элемента расположен словесный элемент «zdesberry», выполненный стандартным шрифтом в латинице, строчными буквами, где элемент «zdes» - зеленого цвета, а элемент «berry» - красного цвета. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается для услуг 35 класса МКТУ.

Основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака «» послужил вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в силу сходства до степени смешения с товарным знаком «» по свидетельству №675375 с приоритетом от 30.11.2017, зарегистрированными в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Заречное».

Сходство заявленного обозначения с товарным знаком по свидетельству №675375, а также однородность услуг 35 класса МКТУ заявителем не оспаривается.

Вместе с тем при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №675375, в котором Общество с ограниченной ответственностью «Заречное» выражает свое согласие относительно регистрации заявленного обозначения по заявке №2021746061 в качестве товарного знака для заявленных услуг 35 класса 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.

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 товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, сравниваемые обозначения «  **zdesberry** » и «  » не

тождественны, а противопоставленный товарный знак по свидетельству №675375 не является коллективным или общеизвестным.

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №675375, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2021746061 в качестве товарного знака в отношении скорректированного заявителем перечня услуг 35 класса МКТУ. В этой связи поступившее возражение подлежит удовлетворению.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.05.2022, отменить решение Роспатента от 01.04.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021746061.