


**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, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 ППС), рассмотрела поступившее 31.03.2023 возражение, поданное ООО "КРАСИВО", Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021716449, при этом установила следующее.

Обозначение «  » по заявке №2021716449 с приоритетом от 23.03.2021 подано на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 16, 35, 38, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 31.01.2023 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021716449 в отношении части заявленных товаров и услуг 16, 41, 42 классов МКТУ, всех услуг 38 класса МКТУ. В отношении части заявленных товаров и услуг 16, 41, 42 классов МКТУ, всех услуг 35 классов МКТУ

Роспатентом было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента).

Указанное решение Роспатента было основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с:

1) товарным знаком "KRASIVO365", зарегистрированным на имя ООО "ТД ОРНАТА", 197110, Санкт-Петербург, наб. Песочная, 42, корп. 2, литер А, офис 406, св-во №888111, приоритет от 23.11.2020, для однородных услуг 41 класса МКТУ.

2) товарным знаком "KRASSIVO", зарегистрированным на имя ООО "КРАССИВО", 660131, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ястынская, 18, кв. 238, св-во №718348, приоритет от 27.11.2018, для однородных услуг 35 класса МКТУ.

3) товарным знаком "КРАСИВО", зарегистрированным на имя ООО Завод "Краски КВИЛ", 309023, г. Белгород, ул. Студенческая, 50, св-во №462670, приоритет от 22.03.2011, для однородных услуг 35 класса МКТУ.

4) товарным знаком "KRASIVA", зарегистрированным на имя АО "СВОБОДА", 127015, Москва, ул. Вятская, д. 47, стр. 8, эт. 4, пом. 45-46, св-во №556186, приоритет от 20.12.2013, для товаров и услуг 16, 42 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 16, 41, 42 классов МКТУ.

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

- правообладатели противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№718348, 462670 предоставили согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2021716449 в отношении услуг 35 класса МКТУ «агентства рекламные»;

- заявитель выразил просьбу сократить перечень заявленных услуг 35 класса МКТУ до позиции «агентства рекламные»;

- заявитель выразил согласие с решением Роспатента от 31.01.2023 в части отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении части заявленных товаров и услуг 16, 41, 42 классов МКТУ.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2021716449, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ «агентства рекламные», указанных в письменной согласии.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлены оригиналы письменных согласий от правообладателей противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№718348, 462670 [1].

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

С учетом даты приоритета (23.03.2021) заявки №2021716449 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 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.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки №2021716449, на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение

« KRASIVO », выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В качестве основания несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой были противопоставлены товарные знаки

«  », «  », «  », «  » по свидетельствам №№888111, 718348, 462670, 556186.

В связи с тем, что заявитель выразил согласие с решением Роспатента от 31.01.2023 в части отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении части заявленных товаров и услуг 16, 41, 42 классов МКТУ, противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№888111, 556186, правовая охрана которым была предоставлена, в том числе, в отношении товаров и услуг 16, 41, 42 классов МКТУ, могут не учитываться при анализе заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается противопоставленных экспертизой товарных знаков по свидетельствам №№718348, 462670, то при анализе материалов дела коллегией

были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 31.01.2023.

К указанным обстоятельствам относятся письменные согласия [1] от правообладателей противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№718348, 462670, в которых выражаются согласия относительно использования и регистрации заявленного обозначения по заявке №2021716449 в отношении услуг 35 класса МКТУ «агентства рекламные».

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.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, 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, заявленное обозначение «  » и противопоставленные

товарные знаки «  », «  » по свидетельствам №№ 718348, 462670 не являются тождественными, отличаются по визуальному критерию

сходства, при этом противопоставленные товарные знаки не являются коллективными товарными знаками.

Таким образом, наличие письменных согласий [1] от правообладателей противопоставленных товарных знаков, возможность предоставления которых предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2021716449 в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ «агентства рекламные», указанных в письмах-согласиях.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 31.03.2023, изменить решение Роспатента от 31.01.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021716449.**