



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 03.05.2023 возражение Частного производственно-торгового унитарного предприятия «Стальная линия», Республика Беларусь (далее – заявители), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1644461.

Международная регистрация №1644461 знака «**ХАСКИ**» произведена Международным Бюро ВОИС 22.10.2021 в отношении товаров 06 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя заявителя (Chastnoe proizvodstvenno-torgovoe unitarnoe predpriyatie «Stalnaya liniya», der. Veyno, 213105 Mogilevskiy rayon (BY)).

Роспатентом 26.12.2022 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1644461 по основаниям его несоответствия пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Согласно доводам, приведенным в предварительном отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1644461 от 12.05.2022, он является сходным до степени смешения с

товарными знаками « **ХАСКИ**» (свидетельство №511162 с приоритетом от 15.05.2012, срок действия регистрации продлен до 15.05.2032), « **HUSKY**» (свидетельство №511161 с приоритетом от 15.05.2012, срок действия регистрации продлен до 15.05.2032), зарегистрированных в отношении однородных товаров 06 класса МКТУ на имя Кулубекова Вадима Равильевича, 630004, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, д.22, кв.6.

В поступившем возражении отмечается, что заявитель и правообладатель противопоставленных товарных знаков осуществляют разные виды деятельности, в связи с чем Кулубеков В.Р. предоставил заявителю свое согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее – письмо-согласие), оригинал которого в дальнейшем был направлен в корреспонденции от 13.06.2023. Также правообладатель вносит изменение в перечень товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам по свидетельствам №511161, №511162.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1644461 в отношении всех заявленных товаров 06 класса МКТУ *«doors of metal; armored doors of metal; folding doors of metal» / «двери металлические; двери бронированные металлические; двери раздвижные металлические».*

С учетом даты международной регистрации (22.10.2021) знака по международной регистрации №1644461 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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.

Исходя из положений пункта 42 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

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).

Знак «**ХАСКИ**» по международной регистрации №1644461 с приоритетом от 22.10.2021 является словесным, включает в свой состав единственный словесный элемент «ХАСКИ», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №1644461 испрашивается для индивидуализации следующих товаров 06 класса МКТУ *«doors of metal; armored doors of metal; folding doors of metal»* / *«двери металлические; двери бронированные металлические; двери раздвижные металлические»*.

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для товаров 06 классов МКТУ основан на выводе о его несоответствии требованиям подпунктов 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием противопоставленных товарных знаков « **ХАСКИ**» (свидетельство №511162 с приоритетом от 15.05.2012), « **HUSKY**» (свидетельство №511161 с приоритетом от 15.05.2012), имеющих более ранний приоритет и принадлежащих Кулубекову Вадиму Равильевичу.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №511162 и №511161 являются комбинированными, включают в свой состав изобразительный элемент в виде стилизованной буквы «Х», а также словесные элементы «ХАСКИ» и «ХUSKY», выполненные в оригинальной графической манере буквами кириллического и латинского алфавитов.

Товарные знаки по свидетельствам №511162 и №511161 зарегистрированы в отношении, в частности, товаров 06 класса МКТУ *«арматура строительная; балки*



металлические; балки широкополочные; двери металлические; железо, необработанное или частично обработанное; жесть; замки, запоры [за исключением электрических]; изделия из обычных металлов художественные; изделия скобяные; каркасы строительные; колонны для сооружений, конструкций; комплекты дверные; комплекты оконные; конструкции металлические; конструкции передвижные металлические; конструкции стальные; контейнеры металлические [для хранения и транспортировки]; коробки; кровли; лестницы; листы стальные; материалы армирующие строительные; материалы строительные; материалы строительные огнеупорные; медь, необработанная или частично обработанная; металл листовой; металлы обычные, необработанные или частично обработанные; металлы порошкообразные; навесы [строительные конструкции]; накладки стыковые для гидроизоляции крыши; накладки стыковые строительные для гидроизоляции; облицовки для стен [строительные]; облицовки, обшивки, покрытия для стен строительные; облицовки, обшивки, покрытия строительные; ограды; ограждения защитные для дорог; ограждения решетчатые; окантовки для окон; окна; панели для обшивки стен; перегородки внутренние; платформы сборные металлические; платформы, поддоны для транспортировки грузов; полы; потолки; приспособления для закрывания, открывания дверей [неэлектрические]; рамы, каркасы строительные; решетки; ставни металлические; столбы; трубы».

Вместе с тем при сопоставительном анализе знака по международной регистрации №1644461 и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №511162, №511161 коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке оспариваемого решения Роспатента от 26.12.2022. К таким обстоятельствам относится получение письма-согласия от правообладателя указанных противопоставлений – Кулубекова Вадима Равильевича.

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: заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству; противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем; противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, сравниваемые обозначения «ХАСКИ» и « ХАСКИ», « HUSKY» не тождественны, а являются сходными до степени смешения, поскольку между ними имеются визуальные отличия. Также противопоставления по свидетельствам №511162, №511161 не являются коллективными или общеизвестными товарными знаками.

Наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №511162, №511161, предоставленных заявителю для всего заявленного перечня товаров 06 класса МКТУ, возможность предоставления которых предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления и предоставить правовую охрану на территории российской федерации знаку по международной регистрации №1644461.

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

удовлетворить возражение, поступившее 03.05.2023, отменить решение Роспатента от 26.12.2022 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1644461 для

заявленных товаров 06 класса МКТУ «doors of metal; armored doors of metal; folding doors of metal».