

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 возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.05.2023, поданное ООО «ВЫСШАЯ ЛИГА», г. Кострома (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021774268, при этом установлено следующее.

Государственная регистрация товарного знака «12 МЕСЯЦЕВ» по заявке №2021774268, поданной 12.11.2021, испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 25, 29, 30, 32 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 18.01.2023 было принято решение о государственной регистрации товарного знака для товаров 30, 32 классов МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для товаров 25, 29 классов МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими товарными знаками:

ДВЕНАДЦАТЬ
- « МЕСЯЦЕВ » по свидетельству №577815 с приоритетом от 26.12.2014, зарегистрированным на имя Негосударственного образовательного частного учреждения дошкольного образования «Центр развития и подготовки «Перспектива», Московская область, в отношении товаров 25 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 25 класса МКТУ;



- « 12 Месяцев » по свидетельству №415072 с приоритетом от 30.07.2009 (срок действия исключительного права продлен до 30.07.2029), зарегистрированным на имя ООО «ЗНАК», г. Пенза, в отношении товаров 29 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 29 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 17.05.2023, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 18.01.2023, отметив, что противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №415072 и №577815 не используются их правообладателями, в связи с чем заявителем инициирована процедура их досрочного прекращения в Суде по интеллектуальным правам.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 18.01.2023 и, помимо товаров 30, 32 классов МКТУ, для которых экспертизой принято решение о государственной регистрации товарного знака, также зарегистрировать товарный знак в отношении товаров 25, 29 классов МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 10.07.2023, заявитель представил оригинал письма-согласия от ООО «ЗНАК», г. Пенза – правообладателя товарного знака по свидетельству №415072 (1).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи (12.11.2021) заявки №2021774268 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 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.

Согласно пункту 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 пункту 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 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.

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 абзацем пятым 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 подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.


Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя (письмо-согласие) составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Заявленное обозначение по заявке №2021774268 представляет собой комбинированное обозначение «12 МЕСЯЦЕВ», включающее цифру «12» и словесный элемент «МЕСЯЦЕВ», выполненные в стандартном шрифтовом исполнении.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 25, 29, 30, 32 классов МКТУ.

Для товаров 30, 32 классов МКТУ экспертизой принято решение о государственной регистрации товарного знака.

В отношении испрашиваемых товаров 25, 29 классов МКТУ регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса препятствуют принадлежащие иным лицам товарный знак

« ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ » по свидетельству №577815 и товарный знак «  » по свидетельству №415072.

В отношении противопоставленных товарных знаков в возражении заявителем обращено внимание на следующие обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии Роспатентом решения от 18.01.2023.

Заявитель получил письменное согласие (1) от правообладателя товарного знака по свидетельству №415072, в котором ООО «ЗНАК» не возражает против регистрации товарного знака по заявке №2021774268 в отношении заявленных товаров 29 класса МКТУ на имя заявителя.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными. Противопоставленный товарный знак не является общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком или коллективным товарным знаком. Оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение у коллегии не имеется.

Согласно данным Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации правовая охрана товарного знака по свидетельству №577815 на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 26 июня 2023 года по делу №СИП-79/2023 досрочно прекращена в связи с неиспользованием в отношении товаров 25 класса МКТУ. Соответствующая запись внесена в Госреестр 03.07.2023, сведения опубликованы 03.07.2023.

Таким образом, противопоставление товарных знаков по свидетельствам №577815 и №415072 заявителем преодолено. Следовательно, товарный знак по заявке №2021774268, помимо товаров 30, 32 классов МКТУ, в отношении которых экспертизой принято решение о государственной регистрации товарного знака, также может быть зарегистрирован в объеме испрашиваемого перечня товаров 25, 29 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.05.2023, изменить решение Роспатента от 18.01.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021774268.