


**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), рассмотрела поступившее 19.05.2023 возражение, поданное ООО «АСД», г. Люберцы (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022732028, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2022732028 подано на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 06 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 23.01.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022732028 в отношении всех заявленных товаров и услуг 06 и 35 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение

не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду несоответствия требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В частности, в оспариваемом решении Роспатента указывалось, что включенные в состав заявленного обозначения слова «АТЕЛЬЕ СТАЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ» (где «АТЕЛЬЕ» - предприятие по оказанию бытовых услуг населению; «СТАЛЬНОЙ» - сделанный из стали; «ДВЕРЬ» - проём в стене для входа и выхода из помещения (см., например, <https://kartaslov.ru/значение-слова/ателье>; <https://kartaslov.ru/значение-слова/стальной>; <https://kartaslov.ru/значение-слова/дверь>) указывают на вид и назначение товаров и услуг, не обладают различительной способностью, в связи с чем являются неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарным знаком «АСД», зарегистрированным по свидетельству № 883115 (1) с приоритетом от 09.06.2021, на имя Павелеску С.К., 197733, г. Санкт-Петербург, п Комарово, ул 1-я Дачная, д. 55а, литера А, корп. 1, в отношении однородных товаров 06 класса МКТУ;

- с товарным знаком «АСД», зарегистрированным по свидетельству № 637903 (2) с приоритетом от 08.09.2016, на имя ООО «АСД», 191040, Санкт-Петербург, Лиговский пр., 50, лит. И, пом. 1-Н, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- с товарными знаками «АСД», зарегистрированными по свидетельству №593470 (3) с приоритетом от 09.10.2015; по свидетельству № 595468 (4) с приоритетом от 09.10.2015, на имя Алиферцевой Ю.С., 295024, Республика Крым, г. Симферополь, пер. Заводской, 29, кв. 263, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- с товарным знаком «ASD», зарегистрированным по свидетельству № 480484 (5) с приоритетом от 01.08.2011, на имя ООО «Зарина-Юг», 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Тополиная, 22, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В поступившем возражении от 19.05.2023, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы сводятся к тому, что правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №883115 предоставил на имя заявителя безотзывное письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 06 класса МКТУ.

С учетом изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2022732028 в отношении всех заявленных товаров 06 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлен оригинал письма-согласия от правообладателя знака (1).

На заседании коллегии, состоявшемся 29.06.2023, представитель заявителя ходатайствовал о сокращении перечня заявленных товаров 06 класса МКТУ путем исключения из них позиций «алюминий; бронза».

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

С учетом даты (19.05.2022) поступления заявки №2022732028 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.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. Признаки, указанные в настоящем пункте, 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 обозначение «АСД» является комбинированным и состоит из словесного элемента «АСД», заключенного сверху и снизу в квадратные рамки, в четыре стороны от словесного элемента «АСД» отходят прямые линии. В нижней части знака помещено словосочетание «АТЕЛЬЕ СТАЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ». Указанная композиция помещена на фоне прямоугольника красного цвета. Согласно возражению, правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 06 класса МКТУ.

Как правомерно отмечалось в решении Роспатента и не оспаривается заявителем, словосочетание «АТЕЛЬЕ СТАЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ» («АТЕЛЬЕ» - предприятие по оказанию бытовых услуг населению; «СТАЛЬНОЙ» - сделанный из стали; «ДВЕРЬ» - проём в стене для входа и выхода из помещения (см., например, <https://kartaslov.ru/значение-слова/ателье>; <https://kartaslov.ru/значение-слова/стальной>; <https://kartaslov.ru/значение-слова/дверь>) указывает на вид и назначение заявленных товаров и услуг, не обладает различительной способностью, в связи с чем является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.


В рамках несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса ему были противопоставлены знаки (1-5).

Отказ заявителя оспаривать решение Роспатента в отношении услуг 35 класса МКТУ исключает необходимость анализа заявленного обозначения на тождество и сходство со знаками (2-5).

Необходимо отметить также, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма – согласия, в котором



правообладатель противопоставленного товарного знака «» по свидетельству №883115 выразил согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров 06 класса МКТУ.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что 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, 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 противопоставленный



товарный знак «» по свидетельству №883115 не тождественны, при этом противопоставленный знак (1) не является коллективным или общеизвестным знаком, а также отсутствуют сведения о его широкой известности российскому потребителю, в связи с чем введение потребителя в заблуждение является маловероятным.

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №883115, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 19.05.2023, отменить решение Роспатента от 23.01.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022732028.**