

**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 16.08.2022 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Микопро», Новосибирская обл. (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021738753, при этом установила следующее.


Словесное обозначение «**УМНЫЕ ГРИБЫ**» по заявке №2021738753 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 21.06.2021 на имя заявителя в отношении товаров 01, 05, 31 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 30.04.2022 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021738753 в отношении всех заявленных товаров 01, 05, 31 классов МКТУ. Основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака послужил вывод о его несоответствии требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение «**УМНЫЕ ГРИБЫ**» сходно до степени

**МУДРЫЙ  
ГРИБ**



смешения с ранее зарегистрированным товарным знаком «  » по свидетельству №727845 с приоритетом от 28.02.2019, зарегистрированным в отношении однородных товаров 01, 05, 31 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Рублемания», 614520, Пермский край, Пермский район, с. Култаево, ул. Мелиораторов, 13, корп. А, кв.1.

В поступившем возражении заявитель выражает свое несогласие относительно выводов по результатам проведенной экспертизы заявленного обозначения. По мнению заявителя, имеющиеся отличия заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №727845 позволяют говорить об отсутствии смешения этих обозначений в гражданском обороте. Также в возражении приводятся сведения о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №727845 фактически используются для индивидуализации разных видов товаров. Кроме того, заявителем указывается на наличие письменного согласия (далее – письмо-согласие) на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2021738753 от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №727845, оригинал которого приложен к возражению.

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021738753 в отношении всех заявленных товаров 01, 05, 31 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия полагает, что доводы, изложенные в возражении, являются убедительными.

С учетом даты (21.06.2021) поступления заявки №2021738753 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.

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

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

- 1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе

обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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).

Обозначение «**УМНЫЕ ГРИБЫ**» по заявке №2021738753 с приоритетом от 21.06.2021, заявленное на регистрацию в качестве товарного знака для

индивидуализации товаров 01, 05, 31 классов МКТУ, является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита.

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения «**УМНЫЕ ГРИБЫ**» по заявке №2021738753 в качестве товарного знака основан на выводе о несоответствии этого обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483



Кодекса в связи с наличием товарного знака «  » по свидетельству №727845 с приоритетом от 28.02.2019, зарегистрированного для однородных товаров 01, 05, 31 классов МКТУ на имя иного лица – ООО «Рублемания».

Коллегия приняла к сведению довод возражения относительно несогласия заявителя с доводами, изложенными в оспариваемом решении Роспатента о наличии сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №727845, а также о том, что сопоставляемые обозначения фактически используются в разных сферах деятельности.

Вместе с тем, необходимо отметить, что при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и которые имеют значение для рассмотрения настоящего возражения, а именно, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №727845.


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 «**УМНЫЕ ГРИБЫ**» и «» не тождественны. Противопоставленный товарный знак по свидетельству №723962 не является коллективным или общеизвестным товарным знаком.

Наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №727845 для всех заявленных товаров 01, 05, 31 классов МКТУ, указанных в перечне заявки №2021738753, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление.

Таким образом, основания для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2021738753 ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в настоящее время преодолены, и 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 16.08.2022, отменить решение Роспатента от 30.04.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021738753.**