

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**коллегии по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации 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 возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.07.2022, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Киммерия», Московская область, город Балашиха (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020764886, при этом установила следующее.



Обозначение “ КИММЕРИАН ” по заявке №2020764886, поданной 17.11.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 16, 25 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 21.02.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020764886 в отношении всех товаров 16, 25 классов МКТУ, ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное несоответствие обосновано



сходством до степени смешения с товарным знаком « КИММЕРИЯ » по свидетельству №139447 с приоритетом от 07.04.1994, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью Экспериментальное творческое объединение "Тэрра Киммерия", 344018, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Буденновский пр-кт, 72, 50, в отношении товаров 16, 25 классов МКТУ.

Таким образом, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.07.2022 поступило возражение, в котором заявитель, сообщает об обстоятельствах, которые не были известны на дату вынесения оспариваемого решения.

В частности, заявитель получил и направил в адрес Роспатента оригинал письма-согласия от владельца противопоставленного товарного знака [1].

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 21.02.2022 и зарегистрировать обозначение по заявке №2020764886

в качестве товарного знака в отношении всех испрашиваемых товаров 16, 25 классов МКТУ.

В порядке приобщения дополнительных документов заявителем были представлен оригинал письма-согласия от ООО «ЭТО Тэрра Киммерия» [1].

Изучив материалы дела, заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (17.11.2020) подачи заявки №2020764886 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 за № 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.

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 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 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).

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

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2020764886 заявлено



комбинированное обозначение « KIMMERIAN », состоящее из словесного элемента «Kimmerian», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, а также из изобразительных элементов в виде силуэта лошади и наездника, стреляющего из лука. Предоставление правовой охраны испрашивается в отношении товаров 16, 25 классов МКТУ.

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указан следующий товарный знак [1]



« **КИММЕРИЯ** » по свидетельству №139447 с приоритетом от 04.11.2005 (срок действия регистрации продлен до 04.11.2025), представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изображения мужчины, сидящего на одном согнутом колене, и из слова «КИММЕРИЯ», выполненного буквами русского алфавита. Правовая охрана товарного знака действует в том числе, в отношении товаров 16 и 25 классов МКТУ.

Анализ сходства обозначения по заявке №2020764886 и противопоставленного товарного знака [1] показал следующее.



Сравниваемые обозначения « **KIMMERIAN** » и « **КИММЕРИЯ** » являются сходными друг с другом, за счет вхождения в их состав фонетически сходных слов «Kimmerian», «КИММЕРИЯ».

Испрашиваемые товары 16 класса МКТУ представляют собой канцелярские товары, печатную продукцию, упаковочные товары. В свою очередь товары 16 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1] представляют собой товары тех же родовых групп, поэтому испрашиваемые товары являются однородными товарам 16 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1].

Испрашиваемые товары 25 класса МКТУ представляют предметы одежды. В свою очередь товары 25 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1] представляют собой товары тех же родовых групп, поэтому испрашиваемые товары являются однородными товарам 25 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1].

Принимая во внимание установленное сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, а также установленную однородность испрашиваемых товаров 16, 25 классов МКТУ с товарами противопоставленного товарного знака [1], следует сделать вывод о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения.

Заявитель не оспаривает сходства сопоставляемых обозначений и однородности товаров, однако сообщает о получении им письменного согласия от владельца противопоставленного товарного знака.

В материалы дела, действительно представлен оригинал письма-согласия от Общества с ограниченной ответственностью Экспериментальное творческое объединение "Тэрра Киммерия", 344018, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Буденновский пр-кт, 72, 50, являющейся владельцем знака по свидетельству №139447 в которых отражено безотзывное согласие на регистрацию обозначения по заявке №2020764886 в отношении всех товаров 16, 25 классов МКТУ, перечисленных в перечне заявки.

Представленное письмо-согласие составлено в соответствии с требованиями пункта 46 Правил, содержит реквизиты сторон.

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. При определении вероятности введения потребителей в заблуждение коллегия руководствовалась следующими сведениями.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными, так как не совпадают друг с другом во всех элементах.

Противопоставленные товарные знаки не являются общеизвестным или коллективным.

Принимая во внимание положения абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегией были учтены представленное заявителем безотзывное письмо-согласие ввиду отсутствия оснований для вывода о том, что регистрация заявленного обозначения может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Резюмируя вышеизложенное коллегия полагает, что заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 16, 25 классов МКТУ, перечисленных в перечне заявки №2020764886.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 09.07.2022, отменить решение Роспатента от 21.02.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020764886.**