

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 06.10.2023 возражение Индивидуального предпринимателя Писарева Юлия Сергеевича, г. Ростов-на-Дону (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022772890, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**Anti-vandal**» по заявке №2022772890 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 13.10.2022 на имя заявителя в отношении товаров 03 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 05.09.2023 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022772890 в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ. Основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака послужил вывод о его несоответствии требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение «**Anti-vandal**» сходно до степени смешения в отношении однородных товаров с ранее зарегистрированным (поданным на

регистрацию) на имя иных лиц товарным знаком (обозначением) с более ранним приоритетом, а именно:

- с товарным знаком «АНТИВАНДАЛ» [1] (свидетельство №267720 с приоритетом от 11.06.2003, срок действия регистрации продлен 11.06.2033), зарегистрированным на имя Саватеева Дмитрия Викторовича, 117628, Москва, Старобитцевская ул., д.15, корп.2, кв.70, в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ;

- с обозначением «**Vandal**» [2] (заявка №2022743141 (в настоящее время товарный знак по свидетельству №937038) с приоритетом от 29.06.2022), заявленным на регистрацию в качестве товарного знака на имя Дзигуненко Артема Александровича, 143405, Московская обл., г. Красногорск, ул. Молодёжная, д. 4, кв. 881, в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

Заявителем оспаривается отказ в регистрации товарного знака исключительно в отношении части заявленных товаров 03 класса МКТУ *«лаки для ногтей; наклейки для ногтей; ногти искусственные; препараты для ухода за ногтями»*. В отношении указанных товаров было получено письмо-согласие от правообладателя противопоставления [2], который осуществляет деятельность по производству и продаже биологически активных добавок к пище (<https://zlv.ru/company>), а, кроме того, эти товары не являются однородными товарам 03 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1].

В силу изложенного в возражении изложена просьба отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022772890 в отношении ограниченного заявителем перечня товаров 03 класса МКТУ.

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

С учетом даты (13.10.2022) поступления заявки №2022772890 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:

1) с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (статья 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации;

- 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).

Словесное обозначение «**Anti-vandal**» по заявке №2022772890 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 13.10.2022 включает в свой состав соединенные дефисом словесные элементы «Anti» и «vandal», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

С учетом доводов возражения регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается для индивидуализации ограниченного перечня товаров 03 класса МКТУ *«лаки для ногтей; наклейки для ногтей; ногти искусственные; препараты для ухода за ногтями»*.

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения «**Anti-vandal**» в качестве товарного знака основан на выводе о его несоответствии требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием противопоставлений «АНТИВАНДАЛ» [1] по свидетельству №267720 (приоритет от 11.06.2003), «**Vandal**» [2] по заявке №2022743141 (в настоящее время товарный знак по свидетельству №937038) с приоритетом от 29.06.2022, принадлежащих иным лицам.

При сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

Так, правообладатель противопоставления [2] – ИП Дзигуненко А.А., предоставил заявителю письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении ограниченного перечня товаров 03 класса МКТУ *«лаки для ногтей; наклейки для ногтей; ногти искусственные; препараты для ухода за ногтями»*.

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 «**Anti-vandal**» и «**Vandal**» [2] не тождественны. Противопоставление [2] не является коллективным или общеизвестным товарным знаком.

Наличие письма-согласия от правообладателя противопоставления [2], выданного в отношении скорректированного заявителем перечня товаров 03 класса МКТУ «*лаки для ногтей; наклейки для ногтей; ногти искусственные; препараты для ухода за ногтями*», возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанную ссылку.

Вместе с тем в качестве препятствия для регистрации заявленного обозначения «**Anti-vandal**» в качестве товарного знака в заключении по результатам экспертизы указывается товарный знак «**АНТИВАНДАЛ**» [1] по свидетельству №267720.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставления [1] показал наличие их фонетического и семантического тождества, что заявителем не оспаривается.

Между тем, на вероятность смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте оказывает влияние не только степень их сходства друг с другом, но и степень однородности товаров, для сопровождения которых они предназначены в гражданском обороте.

Обратившись к перечням сопоставляемых обозначений, коллегия пришла к выводу об отсутствии их однородности.

Так, товары 03 класса МКТУ *«лаки для ногтей; наклейки для ногтей; ногти искусственные; препараты для ухода за ногтями»* заявленного обозначения представляют собой косметическую продукцию.

В свою очередь противопоставленный товарный знак [1] по свидетельству №267720 зарегистрирован в отношении товаров 03 класса МКТУ *«препараты для удаления красок, в том числе аэрозольной, препараты для удаления лаков»*, которые относятся к химической продукции бытового назначения, предназначенной для удаления лакокрасочных материалов, подпадают под такую категорию как чистящие средства.

Поскольку сопоставляемые товары 03 класса МКТУ характеризуются разным назначением, кругом потребителей и условиями реализации, их следует признать неоднородными.

Таким образом, несмотря на установленное сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] по свидетельству №267720, отсутствие однородности товаров 03 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые обозначения, исключает возможность их смешения в гражданском обороте, и, как следствие, возникновения у потребителя представления о том, что сопоставляемые средства индивидуализации принадлежат одному и тому же предприятию или исходят из одного и того же коммерческого источника.

Резюмируя все обстоятельства дела в совокупности, с учетом корректировки заявленного перечня товаров 03 класса МКТУ, повлекшим вывод об отсутствии однородности сопоставляемых товаров заявленного обозначения и противопоставления [1], а также принимая во внимание наличие письма-согласия от правообладателя противопоставления [2], коллегия полагает, что заявленное

обозначение более не может рассматриваться в качестве не соответствующего требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 06.10.2023, отменить решение Роспатента от 05.09.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022772890.