

**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 поступившее 11.09.2020 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Старовойтовым Алексеем Сергеевичем, г. Красноярск (далее – лицо, подавшее возражение), в отношении решения Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019721112, при этом установила следующее.

Заявка №2019721112 на регистрацию комбинированного обозначения



« **FARA_ON**
Студия автосвета

» была подана на имя заявителя 30.04.2019 в отношении товаров и услуг 11, 35, 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом принято решение от 12.05.2020 о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2019721112 в отношении части заявленных товаров и услуг 11, 35, 37 классов МКТУ, указанных в перечне решения о регистрации.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части заявленных

товаров и услуг 11, 35, 37 классов МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пунктов 1, 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) только для части заявленных товаров (услуг) с указанием словесных элементов «Студия автосвета», входящих в его состав и указывающих на видовое наименование организации, а также назначение товаров и услуг, в качестве неохраняемых элементов, поскольку в отношении остальных заявленных товаров (услуг) заявленное обозначение будет вводить потребителя в заблуждение относительно назначения товаров и услуг.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения:



- с товарными знаками «» (1) по свидетельству №704566 с



приоритетом от 25.09.17 и «» (2) №593545 с приоритетом от 06.04.15, зарегистрированными на имя Индивидуального предпринимателя Хамидуллина Равиля Мансуровича, 420124, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Меридианная, 14-36, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;



- с товарным знаком «» (3) по свидетельству №219860 с приоритетом от 25.12.00, срок действия регистрации продлен до 25.12.20, зарегистрированным на имя компании «МЕГА-Ф ГК ЛИМИТЕД», Джонсим Плейс, 228, 3-й этаж, Квинз Роуд Ист, Ваньчай, Гонконг, в отношении однородных услуг 37 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 11.09.2020 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель в возражении не оспаривает сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками (1), (2) и однородность услуг 35, 37 классов МКТУ;
- заявитель согласен с мнением экспертизы о том, что словесные элементы «студия автосвета» не соответствуют требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса;
- заявителем было получено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака (3) на регистрацию товарного знака по заявке №2019721112 в отношении услуг 37 класса МКТУ, указанных в письме-согласии.

На основании изложенного в возражении, поступившем 11.09.2020, содержится просьба изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака, в том числе, в отношении услуг 37 класса МКТУ, указанных в представленном письме-согласии.

В подтверждение своих доводов заявителем вместе с возражением представлено письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения по заявке №2019721112 в качестве товарного знака от правообладателя противопоставленного товарного знака (3).

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (30.04.2019) заявки №2019721112 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения включает вышеуказанный 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 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- являющихся общепринятыми терминами;
- характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании

потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, пункт 46 Правил).

Согласно требованиям пункта 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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.



Заявленное обозначение «» по заявке №2019721112 является комбинированным, состоит из изобразительного элемента в виде круга, по бокам которого расположены стилизованные изображения крыльев, словесных элементов «FARA_ON», выполненных под изобразительным элементом и «Студия автосвета» выполнены стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами русского алфавита. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2019721112 испрашивается, согласно возражению, в отношении услуг 37 классов МКТУ, указанных в письме-согласии.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, показал, что входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «Студия автосвета» («студия» - организация, занимающаяся тем или иным видом искусств, или помещение для занятия искусством, «автосвет» прилагательное от слова «автосвет», представляет собой сложносоставное слово, в котором «авто» - обозначает отнесенность, связь чего-либо с автомобилем и «свет» - электромагнитные

колебания в определённом диапазоне волн, воспринимаемая глазом и делающая видимым окружающий мир (см. <https://dic.academic.ru/>), являются видовым наименованием организации, указывают на назначение заявленных товаров и услуг, в связи с чем не обладают различительной способностью для части заявленных товаров и услуг 11, 35, 37 классов МКТУ на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что правомерно указано в решении Роспатента.

В отношении других заявленных товаров и услуг 11, 35, 37 классов МКТУ, иного назначения, регистрация заявленного обозначения будет противоречить пункту 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку такая регистрация будет вводить потребителя в заблуждение относительно свойств и назначения заявленных товаров и услуг.

Заявителем в возражении данный вывод не оспаривается.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Отказ в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019721112 в отношении части заявленных услуг 35, 37 классов МКТУ основан выводе о его несоответствии требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходных до степени смешения товарных знаков (1-3), ранее зарегистрированных на имя иных лиц в отношении однородных услуг 35, 37 классов МКТУ.

Сходство обусловлено фонетическим сходством и семантическим тождеством словесных элементов “FARAON”/ “FARA_ON”/ «ФАРАОН», входящих в их состав.

Анализ товаров услуг 35, 37 классов МКТУ, представленных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленных знаков показал, что данные услуги являются однородными, поскольку либо имеют тождественные формулировки, либо соотносятся как род-вид, а также имеют одинаковую область применения и круг потребителей.

Заявителем в возражении вывод сходство и об однородности услуг не

оспаривается.

При анализе материалов дела коллегией были приняты во внимание обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 12.05.2020.

К указанным обстоятельствам относится письменное согласие правообладателя противопоставленного товарного знака (3) на регистрацию



товарного знака «  » по заявке №2019721112 на имя заявителя в отношении заявленных услуг 37 класса МКТУ “*восстановление двигателей полностью или частично изношенных; восстановление машин полностью или частично изношенных; заряд аккумуляторов транспортных средств; информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; консультации по вопросам строительства; лакирование; лужение повторное; мытье транспортных средств; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами; обработка антикоррозионная; обработка антикоррозионная транспортных средств; обработка наждачной бумагой; обработка пемзой или песком; обслуживание техническое транспортных средств; полирование транспортных средств; помочь при поломке, повреждении транспортных средств; прокладка кабеля; работы газослесарно-технические; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; ремонт и техническое обслуживание горелок; смазка транспортных средств; станции технического обслуживания транспортных средств [обслуживание]; строительство; услуги электриков; установка и ремонт электроприборов; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; устранение помех в работе электрических установок; чистка сухая; чистка транспортных средств*”.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени

смешения с противопоставленным товарным знаком, 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 введения в заблуждение возникает 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, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не тождественны, имеют отдельные визуальные и фонетические различия, при этом противопоставленный товарный знак не является коллективными товарным знаком, кроме того, коллегия не имеет сведений о широкой известности данного знака.

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака (3), возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии оснований для вывода о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление (3) в отношении услуг 37 класса МКТУ, указанных в письме-согласии.

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.09.2020, изменить решение Роспатента от 12.05.2020, зарегистрировать товарный знак по заявке №2019721112.