


## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

по результатам рассмотрения возражения

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 30.04.2020 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 17.11.2023 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ФЕНИКС ОЙЛ», Воронежская область, Каменский р-н, п.г.т. Каменка, Советская ул., 13а (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022777526, при этом установлено следующее.




Комбинированное обозначение «  » по заявке №2022777526, поданной 31.10.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29, 32 и услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.


Роспатентом 28.07.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022777526 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения:




- с обозначением «  » по заявке № 2022749405 с датой подачи от 21.07.2022 поданной на имя Общества с ограниченной ответственностью "Ф-Тойз", Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский, 80, оф. 14, для однородных услуг 35 класса МКТУ;



- с товарным знаком «  » по свидетельству № 605728 с приоритетом от 03.03.2015, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "Феникс", г. Саратов, ул. Огородная, 162 для товаров 29, 32 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 29, 32 и услугам 35 классов МКТУ;



- с товарным знаком «  » по свидетельству № 384771 с приоритетом от 10.12.2007, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "ТУРИСТИЧЕСКОЕ БЮРО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕНИКС", Амурская обл., г.Благовещенск, ул.Горького, 174, для однородных услуг 43 класса МКТУ.

В Роспатент 17.11.2023 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к тому, что правообладатель противопоставленного товарного знака (2) предоставил письменное согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2022777526.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.07.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022777526 для всех заявленных товаров и услуг.

В подтверждение изложенных доводов заявителем был представлен оригинал письма-согласия – [1].

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (31.10.2022) поступления заявки № 2022777526 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 (2) 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, указанном в подпункте 2 пункте 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.

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.

В соответствии с положениями пункта 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 - 43 Правил, а также исследуется значимость

положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.




Заявленное обозначение «  » по заявке №2022777526 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «ФЕНИКС», выполненный буквами русского алфавита в оригинальной графике.

Правовая охрана испрашивается в отношении следующих товаров и услуг:


- 29 класса МКТУ – *масла растительные;*
- 32 класса МКТУ – *воды минеральные [напитки]; воды столовые;*
- 35 класса МКТУ – *услуги по продаже заявленных товаров;*
- 43 класса МКТУ – *агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; бронирование мест в гостиницах; гостиницы; мотели;*

Согласно заключению по результатам экспертизы отказ в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022777526 для всех заявленных товаров и услуг обусловлен сходством заявленного обозначения:




- с комбинированным обозначением «  » по заявке № 2022749405 с датой подачи от 21.07.2022 – (1). Правовая охрана испрашивается, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ;

ФЕНИКС

- с комбинированным товарным знаком «  » по свидетельству № 605728 с приоритетом от 03.03.2015 – (2). Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 29, 32 и услуг 35 классов МКТУ;



- с товарным знаком «  » по свидетельству № 384771 с приоритетом от 10.12.2007 – (3). Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35, 43 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (2, 3) и обозначения (1) показал, что они являются сходными, поскольку содержат тождественный фонетически и семантически и сходный визуально словесный элемент «ФЕНИКС», несущий в сравниваемых обозначениях основную индивидуализирующую нагрузку.

Анализ однородности товаров и услуг показал следующее.

Заявленные товары 29 класса МКТУ «*масла растительные*» однородны товарам 29 класса МКТУ «*жиры пищевые*» противопоставленного товарного знака (2), поскольку относятся к одной родовой группе товаров (масла и жиры пищевые), имеют одно назначение, рынок сбыта и круг потребителей.

Сопоставляемые товары 32 класса МКТУ «*воды минеральные [напитки], воды столовые*», указанные в заявленном перечне и в перечне противопоставленного товарного знака (2) идентичны.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ «*услуги по продаже заявленных товаров*» однородны услугам 35 класса МКТУ «*услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]*», указанным в перечне противопоставленной заявки (1), поскольку относятся к одной родовой группе услуг (торговля), имеют одно назначение, рынок сбыта и круг потребителей.

Что касается услуг 35 класса МКТУ «*аренда площадей для размещения рекламы; информация деловая; исследования в области бизнеса; исследования в области маркетинга; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; организация выставок в рекламных целях; публикация рекламных*

*текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение рекламных материалов; реклама; реклама почтой; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама телевизионная; сбор информации по компьютерным базам данных; составление рекламных рубрик в газете; управление гостиничными делами; услуги манекенищиков для рекламы или продвижения товаров»,* в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак (3), и заявленных услуг 35 класса МКТУ, то коллегия признает их неоднородными, поскольку сопоставляемые услуги относятся к разным родовым группам услуг (реклама и услуги в области управления – услуги торговли), имеют разное назначение, рынок оказания услуг и круг потребителей.

Заявленные услуги 43 класса МКТУ *«агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионы]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; бронирование мест в гостиницах; гостиницы; мотели»* однородны услугам 43 класса МКТУ *«аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; мотели; пансионы; услуги баз отдыха (предоставление жилья); услуги кемпингов»* противопоставленного товарного знака (3), поскольку относятся к одной родовой группе услуг (услуги временного проживания), имеют одно назначение, рынок сбыта и круг потребителей.


В возражении сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров и услуг заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были учтены следующие обстоятельства.

По противопоставленной заявке (1) Роспатентом 28.12.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Указанное позволяет снять данное противопоставление в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ.

Кроме того, правообладатель противопоставленного товарного знака (2) предоставил согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2022777526 для всех заявленных товаров 29, 32 классов МКТУ. При этом заявленное обозначение

«  »

и противопоставленный товарный знак «  » (2) не являются тождественным.

Таким образом, принимая во внимание положения абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегией было учтено представленное заявителем безотзывное письмо-согласие для всех заявленных товаров 29, 32 классов МКТУ [1], ввиду отсутствия оснований для вывода о том, что регистрация заявленного обозначения может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Резюмируя вышеизложенное, заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса и может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 29, 32 и услуг 35 классов МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 17.11.2023, отменить решение Роспатента от 28.07.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022777526.**