

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела поступившее 28.02.2020 возражение Общества с ограниченной ответственностью «АПТОС ГРУПП», Москва (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018746089, при этом установила следующее.

Заявка №2018746089 была подана на государственную регистрацию товарного знака 23.10.2018 на имя заявителя в отношении товаров 05, 10 и услуг 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено обозначение **realiss**, выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 25.11.2019 о государственной регистрации товарного знака было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение по заявке №2018746089 не соответствует требованиям, установленным подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении экспертизы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «REALIST» по свидетельству №717949 [1] с приоритетом от 24.04.2018, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Студия

РЕД КАРПЕТ», 109028, Москва, Певческий пер., 4, стр. 3, эт. 2, ком. 2, 3 для товаров 05 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 05 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 28.02.2020, заявителем приведены следующие аргументы:

- в соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, согласно которому допускается регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров и услуг обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, с согласия его правообладателя, заявитель обратился к правообладателю противопоставленного товарного знака за предоставлением согласия на регистрацию обозначения по заявке №2018746089 в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются тождественными и имеют ряд отличий по всем трем признакам сходства словесных обозначений;

- в результате достигнутой договоренности с правообладателем товарного знака по свидетельству №717949 заявителю было предоставлено письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 05 класса МКТУ (копия письма прилагается).

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 25.11.2019 г. и зарегистрировать заявленное обозначение не только в отношении товаров 10 и услуг 44 классов МКТУ, указанных в решении, но и для всех заявленных товаров 05 класса МКТУ.

В дополнение к возражению 18.05.2020 был представлен оригинал письма-согласия.

Изучив материалы дела, коллегия сочла изложенные в возражении доводы убедительными.

С учетом даты (23.10.2018) поступления заявки №2018746089 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и

Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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 5 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 настоящем пункте, 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 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, круг потребителей и другие признаки.

На государственную регистрацию заявлено обозначение **realiss**.

Согласно возражению решение Роспатента от 25.11.2019 оспаривается в части отказа в государственной регистрации товарного знака для товаров 05 класса

МКТУ, указанных в перечне заявки, на основании его несоответствия требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду наличия сходного до степени

смешения товарного знака **REALIST** [1], зарегистрированного для однородных товаров на имя иного лица и имеющего более ранний приоритет.

Сходство до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком было установлено на основании их фонетического сходства и однородности товаров.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что вывод о сходстве до степени смешения сравниваемых обозначений, правомерно указанный в заключении экспертизы, не является более препятствием для регистрации товарного по заявке №2018746089, поскольку правообладателем противопоставленного товарного знака [1] было выражено согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2018746089 на имя заявителя в отношении всех товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, что подтверждается оригиналом письма-согласия, представленного в дополнении к возражению от 18.05.2020. В данном письме также указано, что регистрация и использование товарного знака заявителем не будет вводить потребителя в заблуждение относительно товаров и их производителя и не причинит ущерба правообладателю товарного знака [1] и его деловой репутации.

Представленный документ свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленного знака в гражданском обороте.

Кроме того, следует отметить, что сравниваемые обозначения **realiss** и **REALIST** не являются тождественными, поскольку имеются фонетические, семантические, а также графические отличия, обуславливающие разное общее зрительное впечатление от их восприятия потребителем.

Отсутствует также какая-либо информация о товарном знаке [1] и его восприятии потребителем, обусловленном предшествующими знаниями о товарах, производимых под этим знаком на территории Российской Федерации его

правообладателем, в связи с чем регистрация товарного знака по заявке №2018746089 не может явиться причиной введения потребителя в заблуждение.

Таким образом, принимая во внимание указанные выше обстоятельства, у коллегии не имеется оснований для признания рассматриваемого обозначения не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 28.02.2020, изменить решение Роспатента от 25.11.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018746089.**