

Приложение
к решению Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

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 возражение, поступившее 23.03.2025, поданное индивидуальным предпринимателем Костецкой А.А., Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023796935 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

KOSALI

Обозначение «**KOSALI**» по заявке №2023796935, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.10.2023, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 18, 25, 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 30.11.2024 о государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 18 класса МКТУ «альпенштоки; валтрапы; вожжи; вожжи для поддерживания детей при ходьбе; гамаки-перевязи для ношения младенцев; гарнитуры сбруйные; детали для стремян резиновые; диспенсеры пакетов для собачьих отходов, приспособленные для ношения на поводке; изделия шорно-седельные; кнуты; коврики для верховой езды; кожухи для рессор кожаные; крепления для седел; ленчики седел; наколенники для лошадей; намордники; недоуздки для лошадей; обивка мебельная из кожи; одежда для домашних животных; одеяла для животных; отделка кожаная для мебели; ошейники для

животных; палки для альпинизма; палки для пеших прогулок; перевязи для ношения младенцев; пленка газонепроницаемая из кишок животных; плетки многохвостые; поводки кожаные; подкладки мягкие под седла для верховой езды; подковы; подпруги кожаные; попоны для лошадей; портупеи кожаные; постремки [конская сбруя]; ремни для конской сбруи; ремни кожаные [изделия шорные]; ремни подбородочные кожаные; ремни стременные; рюкзаки для переноски младенцев; седла для лошадей; сумки-кенгуру для ношения детей; торбы [мешки для кормов]; трензели для конской сбруи; удила [сбруя конская]; уздечки [конская сбруя]; упряжь для животных; хомуты для лошадей; чехлы на седла для лошади; шевро; шоры [сбруя конская]», всех услуг 35 класса МКТУ. В отношении иных заявленных товаров 18 класса МКТУ и всех заявленных товаров 25 класса МКТУ Роспатентом было принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее – решение Роспатента). Указанное решение Роспатента было основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Так, согласно решению Роспатента, заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком «CASALI» по международной регистрации №1530919 (приоритет от 16.12.2019), правовая охрана которому предоставлена на имя компании «CASALI 2.0 SRL», Антильские острова, в отношении товаров 25 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 18, 25 классов МКТУ.

В поступившем возражении, а также в дополнениях к возражению, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы сводятся к тому, что правообладатель противопоставленного знака предоставил на имя заявителя безотзывное письмо-согласие на регистрацию обозначения по заявке №2023796935 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 18 и 25 классов МКТУ.

Согласно возражению, заявитель просит изменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в

качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 18, 25, 35 классов МКТУ.

Корреспонденцией от 26.05.2025 от заявителя поступил оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака [1].

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании, коллегия установила следующее.

С учетом даты (10.10.2023) поступления заявки №2023796935 правовая база для оценки охранныспособности заявленного обозначения 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 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 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 пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение 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.

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.

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, 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).

Заявленному обозначению «**KOSALI**» было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака в отношении части заявленных товаров 18 класса МКТУ и всех заявленных товаров 25 класса МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в рамках чего ему был противопоставлен знак «**CASALI**», правовая охрана которому предоставлена на имя иного лица в отношении товаров 25 класса МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма – согласия [1], в котором правообладатель противопоставленного знака по международной регистрации №1530919 выразил согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров 18 и 25 класса МКТУ.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что 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, 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 возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;

2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;

3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, заявленное обозначение «**KOSALI**» и противопоставленный знак «**CASALI**» не тождественны, при этом противопоставленный знак не является коллективным или общеизвестным знаком, а также отсутствуют сведения о его широкой известности российскому потребителю, в связи с чем введение потребителя в заблуждение является маловероятным.

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака [1], возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 18, 25, 35 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 23.03.2025, изменить решение Роспатента от 30.11.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023796935.