


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 16.08.2023, поданное индивидуальным предпринимателем Атомяном А.А., Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021766154 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2021766154, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.10.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 28.04.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ (далее – решение Роспатента). Указанное решение Роспатента было основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Так, согласно решению Роспатента заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени

смешения с товарными знаками со словесными элементами «АТАГ», зарегистрированными под №789802 с приоритетом от 17.07.2020, №784909 с приоритетом от 22.05.2020, №690601 с приоритетом от 28.03.2018, №632189 с приоритетом от 20.09.16, №630351, 632189 с приоритетом от 20.09.2016, № 625750 с приоритетом от 22.08.2016, , №613884 с приоритетом от 11.05.2016, №592289 с приоритетом от 14.01.2015, № 592288 с приоритетом от 14.01.2015, №590724, 589582 с приоритетом от 29.12.2014, №587662 с приоритетом от 24.12.2014, №601001 с приоритетом от 22.12.2014, №594031 с приоритетом от 24.12.2014, №589184 с приоритетом от 22.12.2014, № 601002 с приоритетом от 26.12.2014, №587663 с приоритетом от 26.12.2014, №584656 с приоритетом от 04.09.2014, № 582292, 581103, 581104, 581105, 581106 с приоритетом от 01.07.2014, №586325 с приоритетом от 23.06.2014, №577613 с приоритетом от 17.06.2014, №586324 с приоритетом от 06.06.2014, №572202 с приоритетом от 20.05.2014, №528654 с приоритетом от 10.10.2013, № 534520 с приоритетом от 01.10.2013, №552544 с приоритетом от 01.10.2013, № 550091 с приоритетом от 20.09.2013, №579308 с приоритетом от 20.09.2013, № 534974 с приоритетом от 20.09.2013, № 527932 с приоритетом от 20.09.2013, № 532929 с приоритетом от 19.09.2013, № 530495 с приоритетом от 13.09.2013, № 534842 с приоритетом от 02.09.2013, №518353 с приоритетом от 17.04.2013, №518352 с приоритетом от 17.04.2013, №517329 с приоритетом от 25.03.2013, №515577 с приоритетом от 25.03.2013, №515338 с приоритетом от 01.03.2013, №421428 с приоритетом от 11.12.2009, на имя Атомяна Юрия Агасиевича, 162562, Вологодская обл., Шекснинский район, п. Шексна, ул. Юбилейная, дом 1, квартира 23 в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ. Указанные знаки представляют собой серию знаков, зарегистрированных на имя одного лица.

Кроме того, указывалось, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «Шексна» (Шексна - посёлок городского типа, административный центр Шекснинского района Вологодской области, см., например <http://cruiseinform.ru/places/sheksna/poselok/>) не обладает различительной способностью, указывает на место производство товаров и местонахождение

изготовителя товаров, в связи с чем является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы сводятся к следующему:

- заявитель согласен с неохраноспособностью словесного элемента «Шексна»;
- правообладатель противопоставленных знаков, приведенных в решении Роспатента, предоставил на имя заявителя безотзывное письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем были представлены следующие материалы:

1. Оригинал письма-согласия от индивидуального предпринимателя Атомяна Ю.А. от 30.05.2022.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ.

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

С учетом даты (11.10.2021) поступления заявки №2021766154 правовая база для оценки охраноспособности 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 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не

обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их 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, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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.

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.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

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.

Согласно пункту 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 и 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. 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).



Заявленное обозначение «  » является комбинированным и состоит из прямоугольника, на фоне которого расположен оригинальный изобразительный элемент, в который вписаны словесные элементы «АТАГ» и «ШЕКСНА», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита в две строки. Под указанным изобразительным элементом расположены словесные элементы «Удачная покупка», «не купишь, не съешь», выполненные оригинальным шрифтом буквами русского алфавита в две строки. Правовая охрана заявленному

обозначению испрашивается в синем, голубом, сером, черном, белом, красном, коричневом цветовом сочетании, в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Как отмечалось выше, в состав заявленного обозначения входит словесный элемент «Шексна», представляющий собой наименование посёлка городского типа, расположенного между Череповцом и Вологодой на перекрёстке водных, железнодорожных и автомобильных путей. Численность населения по состоянию на 2021 год составляет 18 488 человек, см. <https://tropki.ru/rossiya/vologodskaya-oblast/sheksna>; <https://tursputnik.com/2020/03/progulki-po-rossii-sheksna.html>. В связи с изложенным, упомянутый словесный элемент указывает на место нахождения заявителя, на место производства товаров, является неохранным элементом заявленного обозначения на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

В рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению были противопоставлены комбинированные знаки по свидетельствам №789802, №784909, №690601, № 632189, №630351, №632189, №625750, №613884, №592289, №592288, №590724, №589582, №587662, №601001, №594031, №589031, №589184, №601002, №587663, №584656, №582292, №581103, №581104, №581105, №581106, №586325, №577613, №586324, №572202, №528654, №534520, №552544, №550091, №579308, №534974, №527932, №532929, №530495, №534842, №518353, №518352, №517329, №515577, №515338, №421428, включающие словесный элемент «АТАГ» и зарегистрированные на имя иного лица (Атомян Юрий Агасиевич) в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Вместе с тем, необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма – согласия, в котором правообладатель вышеупомянутых противопоставленных товарных знаков выразил согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров 30 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 и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам № 789802, №784909, №690601, № 632189, №630351, №632189, №625750, №613884, №592289, №592288, №590724, №589582, №587662, №601001, №594031, №589031, №589184, №601002, №587663, №584656, №582292, №581103, №581104, №581105, №581106, №586325, №577613, №586324, №572202, №528654, №534520, №552544, №550091, №579308, №534974, №527932, №532929, №530495, №534842, №518353, №518352, №517329, №515577, №515338, №421428 не тождественны, при этом противопоставленные знаки не являются коллективными или общеизвестными знаками, а также отсутствуют сведения об их широкой известности российскому потребителю, в связи с чем введение потребителя в заблуждение является маловероятным.

Таким образом, наличие письма-согласия (1) от правообладателя противопоставленных товарных знаков, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 30 классов МКТУ.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 16.08.2023, отменить решение Роспатента от 28.04.2023, зарегистрировать товарный знак по заявке №2021766154.