

## 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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 15.03.2022 возражение Общества с ограниченной ответственностью Торговая компания "Урал Тойз", г. Екатеринбург (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020745586, при этом установила следующее.

Словесное обозначение **ROCKET** по заявке №2020745586 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 20.08.2020 было подано на государственную регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 12 и 28 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 09.11.2021 о государственной регистрации принято только в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Для товаров 28 класса МКТУ заявленному обозначению было отказано на основании его несоответствия требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, что обосновано в заключении по результатам экспертизы сходством до степени смешения в отношении однородных товаров 28 класса МКТУ заявленного обозначения с товарным знаком «**ROCKET SCIENZE**» по свидетельству № 796554

[1] с приоритетом от 18.05.2020, правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя Пицалова Евгения Владимировича.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), заявителем приведены следующие аргументы:

- абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусмотрена возможность регистрации в качестве товарного знака обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, имеющим более ранний приоритет в отношении однородных товаров, при условии согласия правообладателя более раннего сходного товарного знака;

- заявителем было получено письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения от правообладателя противопоставленного товарного знака [1], который счел, что регистрация обозначения по рассматриваемой заявке не будет вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров;

- указанное обстоятельство устраняет причины, послужившие основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 28 класса МКТУ, и позволяет принять решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020745586 в отношении этих товаров с учетом предоставленного письма-согласия для товаров 28 класса МКТУ «елочные украшения; игры, игрушки, гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам».

На основании изложенного заявителем выражена просьба изменить решение Роспатента по заявке № 2020745586 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020745586 также в отношении вышеуказанных товаров 28 класса МКТУ.

Приложение: оригинал письма-согласия.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (20.08.2020) поступления заявки на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности 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.

Заявленное обозначение по заявке №2020745586 представляет собой словесный товарный знак **ROCKET**, выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Согласно возражению государственная регистрация испрашивается для товаров 28 класса МКТУ «елочные украшения; игры, игрушки, гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам».

Основанием для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения для указанных товаров 28 класса МКТУ послужило его несоответствие требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходного до степени смешения и имеющего более ранний приоритет товарного знака «**ROCKET**

SCIENZE» [1], правовая охрана которому предоставлена на имя иного лица в отношении однородных товаров 28 класса МКТУ.

Вместе с тем, как показал анализ материалов возражения, правообладателем указанного знака было выражено согласие с регистрацией на территории Российской Федерации обозначения по заявке №2020745586 на имя заявителя в отношении заявленных товаров 28 класса МКТУ, что подтверждается оригиналом письма-согласия, приложенного к возражению.

Представленный документ свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака в гражданском обороте на российском потребительском рынке товаров.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, 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. В связи с указанным коллегия считает необходимым отметить следующее.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеются фонетические отличия и графические отличия, обусловленные разным количеством входящих в них слов, букв и звуков, а также их разным графическим решением и используемой цветовой гаммой.

Коллегия также не располагает какой-либо информацией о восприятии потребителем противопоставленного знака, связанном с предшествующими знаниями о товарах, производимых под этим товарным знаком на территории Российской Федерации, в связи с чем государственная регистрация товарного знака по заявке №2020745586 в отношении заявленных товаров 28 класса МКТУ не может явиться причиной введения потребителя в заблуждение.

Таким образом, с учетом дополнительных обстоятельств (представленного письма-согласия) у коллегии не имеется оснований для признания рассматриваемого обозначения не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных товаров 28 класса МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 15.03.2022, изменить решение Роспатента от 09.11.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020745586.**