




**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 поступившее 09.09.2022 возражение ООО «ЯНДЕКС», Москва (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021718549, при этом установила следующее.

Комбинированное обозначение «  » по заявке № 2021718549 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 31.03.2021 было подано на государственную регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров с 01 по 34 классы МКТУ, а также услуг с 35 по 45 классы МКТУ, указанные в перечне заявки, в цветовом сочетании: «белый, красный».

Решение Роспатента от 11.07.2022 о государственной регистрации товарного знака было принято на основании его несоответствия требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, что обосновано в заключении по результатам экспертизы следующим. Заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими товарными знаками:

-  **ОКО** [1] по свидетельству № 449457, приоритет от 06.05.2010 (срок действия регистрации продлен до 06.05.2030),  **ОКО** [2] по свидетельству

№ 366602, приоритет от 29.06.2007 (срок действия регистрации продлен до 29.06.2027), правовая охрана которым была предоставлена на имя: Чумакова Александра Владимировича, 170021, г. Тверь, ул. Дачная, 74, кв. 97, в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ;



- [3] по международной регистрации № 1331419, конвенционный приоритет от 18.02.2016, правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя «Yerzon Oy» Finlaysoninkuja 9 FI-33210 Tampere (FI), в отношении однородных товаров 09, услуг 35, 39, 42, 45 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 09.09.2022, заявителем приведены следующие аргументы:

- заявленное обозначение по заявке № 2021718549 представляет собой оригинальный изобразительный элемент в виде красного круга, внутри которого расположена белая буква «Y», которая является первой буквой фирменного наименования компании заявителя на латинице;
- товарный знак [3] по международной регистрации № 1331419 представляет собой изобразительный элемент по внешнему виду вызывающий ассоциации со стилизованным изображением белого спинера или фигуры неправильной формы со скругленными углами;
- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [3] стилизованы по-разному, что обуславливает разное зрительное впечатление;
- правообладатель товарного знака [3] использует свое обозначение для индивидуализации устройств отслеживания местоположения ребенка, что в значительной мере отличается от сферы деятельности заявителя;
- заявитель осуществляет свою деятельность в Москве, а правообладатель товарного знака (3) – в Финляндии;
- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [3] не являются ни тождественным, ни сходным до степени смешения;

- правообладатель товарного знака [3] предоставил заявителю письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака. В письме-согласии указано, что регистрация заявленного обозначения не будет являться причиной введения потребителя в заблуждение.

На основании изложенного заявителем выражена просьба изменить решение Роспатента о государственной регистрации и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021718549. В подтверждение своих доводов заявителем были приложены следующие материалы:

- письмо-согласие от компании «Yerzon Oy» - [4];
- распечатка Интернет-сайта с продукцией «Yerzon Oy» - [5].

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 09.09.2022, коллегия установила следующее.

С учетом даты (31.03.2021) 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 г. (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.

Согласно пункту 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. Согласно требованиям 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 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении. В соответствии с пунктом 43 Правил изобразительные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы. Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- 1) внешняя форма;
- 2) наличие или отсутствие симметрии;
- 3) смысловое значение;
- 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);
- 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.


Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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).

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.




Заявленное обозначение «  » по заявке № 2021718549 представляет собой комбинированный товарный знак, выполненный в красно-белом цветовом сочетании. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров с 01 по 34 классы МКТУ, а также услуг с 35 по 45 классы МКТУ, указанные в перечне заявки.

Согласно возражению решение Роспатента от 11.07.2022 в отношении товаров 02, 03 классов МКТУ в связи с противопоставленными товарными знаками [1,2] в рамках пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса заявителем не оспаривается.

Основанием для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения для части товаров 09, части услуг 35, 39, 42, 45 классов МКТУ послужило его несоответствие требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходного до степени смешения и имеющего более ранний



приоритет товарный знак:  [3] по международной регистрации № 1331419, конвенционный приоритет от 18.02.2016. Правообладатель: «Yerzon Оу», Финляндия.

Вместе с тем, как показал анализ материалов возражения, правообладателем указанного знака [3] было выражено согласие с регистрацией на территории Российской Федерации обозначения по заявке № 2021718549 на имя заявителя в

отношении заявленных товаров 09, услуг 35, 39, 42, 45 классов МКТУ, что подтверждается представленным в дело письмом-согласием [4].

Представленный документ свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака [3] в гражданском обороте на российском потребительском рынке товаров и услуг.

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. Сравнимые обозначения не являются тождественными, имеются графические отличия, обусловленные изображением буквы «У», что влечет за собой отдельные визуальные отличия. При этом в письме-согласии [4] также отмечено, что регистрация товарного знака в отношении указанных в согласии товаров и услуг не будет являться причиной введения в заблуждение потребителей.

Таким образом, с учетом дополнительных обстоятельств (представленного письма-согласия [4]) у коллегии не имеется оснований для признания рассматриваемого обозначения не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных товаров 09, услуг 35, 39, 42, 45 классов МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 09.09.2022, изменить решение Роспатента от 11.07.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021718549.**