


**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 13.11.2023 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Кайрос», Тюменская область, город Тюмень (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022718485, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2022718485 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 25.03.2022 на имя заявителя в отношении товаров 15 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 09.09.2023 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022718485 в отношении всех заявленных товаров 15 класса МКТУ. Основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака для заявленных товаров 15 класса МКТУ послужил вывод о его несоответствии требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее

зарегистрированным товарным знаком «Injoy» на имя Акционерного общества «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК», 109029, Москва, ул. Средняя Калитниковская, 28, стр. 4, св. №722159 с приоритетом от 19.10.2018, в отношении однородных товаров 15 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявителем не оспаривается наличие сходства до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №722159, а указывается на наличие письменного согласия (далее – письмо-согласие) на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака от правообладателя этого противопоставленного товарного знака.

Оригинал письма-согласия от Акционерного общества «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» представлен в корреспонденции от 11.12.2023.

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022718485 в отношении товаров 15 класса МКТУ с учетом письма-согласия.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия полагает, что доводы, изложенные в возражении, являются убедительными.

С учетом даты (25.03.2022) поступления заявки №2022718485 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 требованиями подпункта 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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. 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 положениями 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 положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

- 1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение;

число слогов в обозначениях; место совпадающих звуко сочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) 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;

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

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных 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 пунктах 42 и 43 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).




Комбинированное обозначение «» по заявке №2022718485 с приоритетом от 25.03.2022 включает в свой состав черный прямоугольник на фоне которого буквами белого цвета нанесен словесный элемент «Enjoy», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 15 класса МКТУ.

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения



«» по заявке №2022718485 в качестве товарного знака основан на выводе о несоответствии этого обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи



# Injoy

1483 Кодекса в связи с наличием товарного знака «» по свидетельству №722159 с приоритетом от 19.10.2018, зарегистрированным, в том числе, в отношении товаров 15 класса МКТУ на имя Акционерного общества «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК».

Заявителем не оспаривается сходство заявленного обозначения



# Injoy

«» и противопоставленного товарного знака «» по свидетельству №722159, а также однородность товаров 15 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые обозначения.

Вместе с тем при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы, а именно: Акционерным обществом «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» предоставлено письмо-

согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2022718485 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Кайрос» для всех заявленных товаров 15 класса МКТУ.



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 этой связи необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, 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.




Injoy

Так, сравниваемые обозначения «» и «» не тождественны. Противопоставленный товарный знак по свидетельству №722159 не является коллективным или общеизвестным товарным знаком.

Наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №722159 для всех товаров 15 класса МКТУ, указанных в перечне заявки №2022718485, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии

сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление.

Таким образом, наличие письма-согласия устраняет причину для отказа в

государственной регистрации товарного знака «» для товаров 15 класса МКТУ, основанную на ранее сделанном выводе о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2022718485 требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 13.11.2023, отменить решение Роспатента от 09.09.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022718485.**