


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила), рассмотрела возражение, поступившее 16.11.2020, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Шахин", Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019739190, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке № 2019739190 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 08.08.2019 на имя заявителя в отношении товаров 29, 30, 31 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 31.08.2020 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных услуг 35 класса МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 29, 30, 31 классов МКТУ и части заявленных услуг 41 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к



тому, что заявленное обозначение «  » сходно до степени смешения:

- со словесным знаком «Sahin» по международной регистрации №1073927 (1), с приоритетом от 15.03.2011, зарегистрированным на имя Takii Europe B.V., Нидерланды, в отношении товаров и услуг 31, 35 классов МКТУ;

- со словесным товарным знаком «ШАНИНЕ» по свидетельству №315517 (2), с приоритетом от 15.04.2005, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью ""Кофейная компания ""ХОРСЪ"", Москва, в отношении товаров и услуг 29, 30, 31, 35 классов МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к тому, что правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №315517 предоставил свое письменное согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 29, 30, 31 классов МКТУ, за исключением следующих товаров 30 класса МКТУ: *«кофе; кофе-сырец; напитки кофейные; напитки чайные; цикорий [заменитель кофе]; чай»*.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2019739190 в отношении всех

заявленных товаров 29, части 30, за исключением «кофе; кофе-сырец; напитки кофейные; напитки чайные; цикорий [заменитель кофе]; чай» классов МКТУ.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, на заседании коллегии, состоявшемся 21.12.2020, заявителем представлен оригинал письма-согласия [1] от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №315517.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (08.08.2019) поступления заявки №2019739190 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.

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 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.


Признаки, указанные в настоящем пункте, 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).



Заявленное обозначение «» по заявке №2019739190 с датой подачи заявки от 08.08.2019 является комбинированным, состоит из изобразительного элемента в виде желтого круга на фоне которого расположено стилизованное изображение птицы, ниже расположено слово «Shahin», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита с заглавной буквой «S». Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 29, части 30 классов МКТУ, за исключением *«кофе; кофе-сырец; напитки кофейные; напитки чайные; цикорий [заменитель кофе]; чай»*, указанных в перечне заявки.

С учетом того, что заявитель испрашивает правовую охрану только в отношении всех товаров 29 и части товаров 30 классов МКТУ, противопоставленный знак «Shahin» по международной регистрации (1), зарегистрированный в отношении неоднородных товаров 31 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, не является препятствием к регистрации.

Так, противопоставленный словесный товарный знак «SHAHINE» по свидетельству №315517 (2) выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован, в том числе, для товаров 29, 30 31 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Заявителем не оспаривается сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, а также однородность товаров 29, 30, 31 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в их перечнях.

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 письменного согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака, в котором он выражает свое согласие относительно регистрации заявленного обозначения по заявке


№2019739190 в отношении всех заявленных товаров 29, части 30, за исключением «кофе; кофе-сырец; напитки кофейные; напитки чайные; цикорий [заменитель кофе]; чай» классов 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 или общеизвестным товарным знаком.



Так, заявленное обозначение «» и противопоставленный товарный знак «ШАНИНЕ» по свидетельству №315517 не тождественны, при этом противопоставленный товарный знак не является коллективным или общеизвестным, 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 товарного знака по свидетельству №315517, 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 по заявке №2019739190 в качестве товарного знака.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.11.2020, изменить решение Роспатента от 31.08.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019739190.