

**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 24.11.2023 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Экспотрейд», Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2021753792, при этом установлено следующее.


Словесное обозначение « **AMBER** » по заявке № 2021753792, поданной 25.08.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака (знака обслуживания) в отношении товаров 06, 09, 11 и 20 классов МКТУ.


Роспатентом принято решение от 26.01.2023 о государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2021753792 в отношении всех заявленных товаров 11 класса МКТУ. В отношении товаров 06, 09 и 20 классов МКТУ в регистрации товарного знака отказано ввиду несоответствия заявленного обозначения положениям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса. Согласно заключению по результатам экспертизы заявленного обозначения, оно сходно до степени смешения:

- с товарным знаком «**AMBERPROFI**» по свидетельству № 866618 (приоритет: 17.06.2021), зарегистрированным на имя Доля Константина Григорьевича, г. Калининград, в отношении однородных товаров 20 класса МКТУ;

 **AMBER**

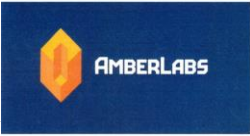
- с обозначением «» по заявке № 2021717696 (дата подачи: 26.03.2021), в соответствии с которой испрашивается регистрация товарного знака на имя Амбер АИ Лимитед, Китай, в отношении товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 09 класса МКТУ;

- с товарными знаками «» по свидетельству № 773241 (приоритет:

10.03.2020), «» по свидетельству № 747000 (приоритет: 24.06.2019), зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью «Специалист», Санкт-Петербург, в отношении однородных товаров 20 класса МКТУ;


 **AMBERLABS**

- с товарными знаками «» по свидетельству № 759500

(приоритет: 28.05.2019), «» по свидетельству № 750288 (приоритет: 28.05.2019), «**AmberLabs**» по свидетельству № 771518 (приоритет: 28.05.2019), «**Амбер Лабс**» по свидетельству № 754701 (приоритет: 28.05.2019), зарегистрированными на имя Акционерного общества «Амбер Лабс», Москва, в отношении товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 09 класса МКТУ;

- с товарным знаком «**AMBER PROFIL**» по свидетельству № 541689 (приоритет: 24.02.2014), зарегистрированным на имя Сполка ящна Инфо-Глобал, Польша, в отношении однородных товаров 06 класса МКТУ;



- с товарным знаком «» по свидетельству № 461372 (приоритет: 15.06.2011), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «ПК Янтарь-Мебель», Московская обл., г. Протвино, в отношении однородных товаров 20 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.11.2023 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 26.01.2023.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- Акционерное общество «Амбер Лабс», Москва, предоставило свое согласие на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ;

- противопоставление заявки № 2021717696 может быть снято, поскольку решением Роспатента от 15.05.2023 заявка № 2021717696 признана отозванной.

На основании изложенного заявитель просил изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 09 класса МКТУ в дополнение к уже принятым к регистрации товарам 11 класса МКТУ.

С возражением представлены следующие материалы:

- (1) распечатка сведений о заявке № 2021753792;
- (2) копия решения Роспатента от 26.01.2023 о регистрации товарного знака по заявке № 2021753792;
- (3) копия уведомления о результатах проверки соответствия обозначения по заявке № 2021753792 требованиям законодательства;
- (4) распечатка сведений о заявке № 2021717696;
- (5) письменное согласие Акционерного общества «Амбер Лабс» в копии.

Оригинал надлежащим образом оформленного письменного согласия (5) Акционерного общества «Амбер Лабс», Москва, на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя представлен в материалы дела 27.12.2023. Согласие

выдано 17.11.2023 и относится ко всем перечисленным в заявке № 2021753792 товарам 09 класса МКТУ.

Также на заседании коллегии по рассмотрению возражения заявителем представлены следующие дополнительные материалы:

(б) распечатки из сети Интернет – о деятельности заявителя и деятельности правообладателя противопоставленных товарных знаков.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (25.08.2021) подачи заявки № 2021753792 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания) включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий об отказе в государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 1 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации.

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.

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 пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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 абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака (знака обслуживания) в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, 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 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

## AMBER

Заявленное обозначение «**AMBER**» по заявке № 2021753792 является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается, согласно возражению, в отношении товаров 09 и 11 классов МКТУ. При этом для товаров 11 класса МКТУ Роспатентом уже принято решение о регистрации товарного знака, заявителем уплачена пошлина за выдачу свидетельства в названной части.

Таким образом, решение Роспатента от 26.01.2023 оспаривается заявителем только в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в заявке.

В рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 09 класса МКТУ препятствовали, согласно оспариваемому решению, товарные по свидетельствам №№ 759500, 750288, 771518, 754701 и обозначение по заявке № 2021717696.

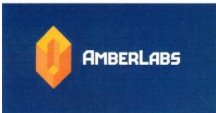
Противопоставление вышеуказанных регистраций и заявки является правомерным, поскольку названные товарные знаки включают в свой состав в качестве доминирующего элемента слово «AMBER» / «АМБЕР», что предопределяет вывод о фонетическом и смысловом (amber - в переводе с английского языка на русский язык – янтарь, янтарный, желтый цвет – см. Англо-русский словарь Мюллера, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/muller/817326>) сходстве с ними заявленного обозначения «AMBER». Изобразительные элементы и приемы исполнения противопоставленных товарных знаков / обозначения не приводят к отсутствию доминирования сходных словесных элементов, поэтому не меняют вывод об ассоциировании с ними заявленного обозначения в целом, несмотря на некоторые отличия.

Вместе с тем заявитель в своем возражении указал на обстоятельства, которые не могли быть известны ранее при принятии Роспатентом оспариваемого решения.

Так, в отношении противопоставленной заявки № 2021717696 Роспатентом 15.05.2023 принято решение о признании ее отозванной (решение на дату рассмотрения возражения не оспаривается), вследствие чего она не может явиться

основанием для отказа в регистрации заявленного обозначения в соответствии с требованиями подпункта 1 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

На заседании коллегии, состоявшемся 27.12.2023, заявителем представлен оригинал письма Акционерного общества «Амбер Лабс» от 17.11.2023, в котором правообладатель товарных знаков по свидетельствам №№ 759500, 750288, 771518, 754701 выражает свое согласие относительно регистрации на имя заявителя обозначения по заявке № 2021753792 в отношении всех товаров 09 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки. Заявителем представлены пояснения и распечатки сведений сети Интернет о том, что учет данного согласия не породит обстоятельств, способствующих введению потребителей в заблуждение, так как сферы деятельности заявителя и правообладателя названных противопоставленных регистраций различаются.

Заявленное обозначение « **AMBER** » не является тождественным ни одному из товарных знаков «  **AMBERLABS** » по свидетельству № 759500, «  **AMBERLABS** » по свидетельству № 750288, « **AmberLabs** » по свидетельству № 771518, « **Амбер Лабс** » по свидетельству № 754701, при этом ни один из указанных товарных знаков не имеет статуса коллективного или общеизвестного.

Таким образом, у коллегии имеются основания для учета представленного заявителем письменного согласия Акционерного общества «Амбер Лабс» и снятия соответствующих противопоставлений.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 24.11.2023, изменить решение Роспатента от 26.01.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021753792.**