


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) (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 05.02.2024 возражение Общества с ограниченной ответственностью Торгово-технического центра "У ПЕТРОВИЧА", г. Владимир (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022765758, при этом установила следующее.

Комбинированное обозначение «**У Петровича** » по заявке № 2022765758 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 16.09.2022 было подано на государственную регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 12, услуг 35, 37, 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, в цветовом сочетании: «чёрный, синий».


Решение Роспатента от 30.11.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака было принято на основании его несоответствия требованиям пункта 6 (1,2) статьи 1483 Кодекса, что обосновано в заключении по результатам экспертизы следующим. Заявленное обозначение (1) сходно до степени смешения со следующими товарными знаками и обозначениями:

- «  » (2), « **ПЕТРОВИЧ** » (3), «  БИРЖА ПРОФЕССИОНАЛОВ ПЕТРОВИЧА » (4), «  ВЫСШАЯ ЛИГА ПЕТРОВИЧА » (5),
« Петрович.BRO » (6), « **petrovichstd** » (7), « **ПЕТРОВИЧ** » (8),

зарегистрированными и поданными ранее от имени ООО "Лорио", 195253, Санкт-Петербург, пр-кт Лапинский, 7, литера Р, пом.1-Н, заявки №№ 2022756033, 2022755989, приоритет от 15.08.2022, свидетельства № 938983, приоритет от 12.08.2022, № 938981, приоритет от 27.07.2022, № 910522, приоритет от 11.01.2022, № 546917, приоритет от 25.04.2014, № 557973, приоритет от 23.04.2014, для однородных товаров 12 и услуг 35, 37, 40, 42 классов МКТУ;

-  «У ПЕТРОВИЧА» (9),  «Клуб друзей Петровича» (10),  «СТА ПЕТРОВИЧ» (11), зарегистрированными ранее на имя ООО "ПроЛидс", 656056, г. Барнаул, ул. Интернациональная, д. 48 Б, оф. 2, свидетельства № 831654, приоритет от 25.05.2020, № 466680, № 467799, приоритет от 28.12.2010, для однородных услуг 35 класса МКТУ;

- «Петрович рекомендует» (12), зарегистрированным ранее на имя ООО "АРНАДО ПРЕМИУМ", 236029, г. Калининград, ул. Балтийская, д. 28, кв. 6, свидетельство № 498108, приоритет от 31.01.2012, для однородных услуг 35 класса МКТУ;

-  «От Петровича» (13), зарегистрированным ранее на имя Демина Николая Петровича, 117418, Москва, ул. Профсоюзная, д. 33, корпус 3, кв. 21, свидетельство № 362298, приоритет от 03.11.2006, для однородных услуг 35 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 05.02.2024, заявителем указано, что им получено письмо-согласие от правообладателя вышеуказанных противопоставленных товарных знаков и обозначений в отношении заявленных услуг 37, 40 классов МКТУ, указанных в перечне.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента об отказе в государственной регистрации и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022765758 в отношении всего заявленного перечня услуг 37, 40 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены копия и оригинал письма-согласия от правообладателя ООО «Лорио» противопоставленных товарных знаков и заявленных обозначений – (14).

Уведомленный надлежащим образом заявитель на заседании коллегии отсутствовал. В соответствии с пунктом 41 Правил ППС неявка сторон спора, надлежащим образом уведомленных о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, не является препятствием для проведения заседания.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (16.09.2022) заявки № 2022765758 правовая база для оценки охраноспособности обозначения (1) 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 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 (статья 1492) 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.

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 требованиям пункта 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.

Согласно пункту 42 Правил 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; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний 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 обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение

значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.


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 «У Петровича » по заявке № 2022765758 представляет собой комбинированное обозначение. Регистрация заявленного обозначения (1) в качестве товарного знака испрашивается в отношении заявленного перечня услуг 37, 40 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, в цветовом сочетании: «черный, синий».

В отношении несоответствия заявленного обозначения (1) требованиям пункта 6 (1,2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Следует отметить, решение Роспатента от 30.11.2023 не оспаривается заявителем в отношении товаров 12, услуг 35, 42 классов МКТУ, что позволяет

коллегии не анализировать имеющиеся противопоставления на предмет оценки сходства и однородности.

Вместе с тем, основанием для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения (1) для услуг 37, 40 классов МКТУ послужило его несоответствие требованиям подпунктов 1, 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходных до степени смешения и имеющих более ранний приоритет обозначений и товарных знаков: « **ПЕТРОВИЧ** » (2), « Петрович.BRO » (6), « **petrovichstd** » (7), « **ПЕТРОВИЧ** » (8), зарегистрированными (поданными) ранее на имя ООО "Лорио", Санкт-Петербург, заявка № 2022756033, приоритет от 15.08.2022, свидетельства № 910522, приоритет от 11.01.2022, № 546917, приоритет от 25.04.2014, № 557973, приоритет от 23.04.2014, заявленной и зарегистрированных ранее, в том числе в отношении услуг 37, 40 классов МКТУ, указанных в перечнях.

Вместе с тем, как показал анализ материалов возражения, правообладателем вышеуказанных товарных знаков и обозначений было выражено безотзывное и бессрочное согласие на регистрацию на территории Российской Федерации заявленного обозначения (1) по заявке № 2022765758 на имя заявителя в отношении заявленных услуг 37, 40 классов МКТУ, что подтверждается представленным письмом-согласием (14).

Представленные документы свидетельствуют об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя указанных противопоставленных товарных знаков, обозначений в гражданском обороте на российском потребительском рынке услуг. Кроме того, в распоряжении коллегии отсутствуют документы, свидетельствующие о фактическом введении потребителей в заблуждение.

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 отличия, как фонетического, так и графического характера, что обуславливает разное зрительное

впечатление. Коллегия также не располагает какой-либо информацией о восприятии потребителем противопоставленных товарных знаков и обозначений, связанном с предшествующими знаниями об исследуемых услугах, оказываемых под этими средствами индивидуализации на территории Российской Федерации. В связи с чем, государственная регистрация товарного знака по заявке № 2022765758 в отношении заявленного перечня услуг 37, 40 классов МКТУ не может явиться причиной введения потребителя в заблуждение.

Таким образом, с учетом дополнительных обстоятельств (представленного письма-согласия (14)) у коллегии не имеется оснований для признания рассматриваемого обозначения (1) не соответствующим требованиям подпунктов 1, 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении заявленного перечня услуг 37, 40 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 05.02.2024, отменить решение Роспатента от 30.11.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022765758.