


**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 06.04.2023 возражение Общества с ограниченной ответственностью «ФИЛИН ФРАНЧАЙЗИНГ ИНДАСТРИЗ», Волгоградская область, город Волгоград (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021727464, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  ФИЛИН ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР » по заявке №2021727464 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 04.05.2021 на имя заявителя в отношении услуг 41 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 06.12.2022 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021727464 в отношении всех заявленных услуг 41 класса МКТУ.

Основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака для заявленных услуг 41 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 комбинированным знаком обслуживания



« » по свидетельству №862945 с приоритетом от 15.09.2020 года, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "КОМПАНИЯ ФИЛИН", 111674, г. Москва, ул. Покровская, д. 16, кв. 119, для однородных услуг 41 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявителем не оспаривается наличие сходства до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №862945, а указывается на наличие письменного согласия (далее – письмо-согласие) на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке № 2021727464 от правообладателя этого противопоставленного товарного знака.

Оригинал письма-согласия от ООО «КОМПАНИЯ ФИЛИН» представлен в корреспонденции от 30.05.2023.

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021727464 в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

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

С учетом даты (04.05.2021) поступления заявки № 2021727464 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 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 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 « **ФИЛИН**  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» по заявке № 2021727464 с приоритетом от 04.05.2021 включает в свой состав словесные элементы «ФИЛИН образовательный центр», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита, и графического элемента в виде стилизованного изображения совы. Слова «образовательный центр» указаны в качестве неохраняемых элементов. Регистрация испрашивается в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения « **ФИЛИН**  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» по заявке № 2021727464 в качестве товарного знака основан на выводе о несоответствии этого обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483

Кодекса в связи с наличием товарного знака « **FILIN**» по свидетельству №862945 с приоритетом от 15.09.2020, зарегистрированным в отношении услуг 41 класса МКТУ на имя ООО «КОМПАНИЯ ФИЛИН».

Заявителем не оспаривается сходство заявленного обозначения « **ФИЛИН**  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» и противопоставленного товарного знака « **FILIN**» по свидетельству №862945, а также однородность услуг 41 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: ООО «КОМПАНИЯ ФИЛИН» предоставлено письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2021727464 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ФИЛИН ФРАНЧАЙЗИНГ ИНДАСТРИЗ» для всех заявленных услуг 41 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.

Так, сравниваемые обозначения  и  не тождественны. Противопоставленный товарный знак по свидетельству №862945 не является коллективным или общеизвестным товарным знаком.

Наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №862945 для всех услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне заявки № 2021727464, 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 «  **ФИЛИН**  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР » для услуг 41 класса МКТУ, основанную на ранее сделанном выводе о несоответствии заявленного обозначения по заявке № 2021727464 требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Исключение из объема правовой охраны словесных элементов «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» заявитель не оспаривает.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 06.04.2023, отменить решение Роспатента от 06.12.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021727464.**