

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

по результатам рассмотрения возражения

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 подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела поступившее 08.02.2023 возражение, поданное ООО «Бизнесинвестгруп», г. Уфа (далее - заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021700819, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «Ёлки» по заявке №2021700819 с датой подачи от 14.01.2021 заявлено на регистрацию товарного знака (знака обслуживания) на имя заявителя в отношении услуг 35, 36, 41 и 43 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 28.09.2022 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021700819 было принято только в отношении заявленных услуг 36 и 43 классов МКТУ. В отношении услуг 35 и 41 классов МКТУ заявителю было отказано в государственной регистрации товарного знака на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пунктов 9 (1), 3 (1) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим.

Заявленное обозначение воспроизводит название художественного фильма «Ёлки» (2010г.) режиссера Тимура Бекмамбетова. См. <https://www.kinopoisk.ru/film/493768/>, <https://more.tv/yelki>, <https://www.ivy.ru/watch/109230>.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «ЁЛКА», зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "Вельвет Мьюзик", 127287, Москва, Петровско-Разумовский пр-д, 29, стр.2 (св-во № 443559, приоритет) для однородных услуг 35, 41 классов МКТУ.

В Роспатент 08.02.2023 поступило возражение, в котором выражено несогласие с решением Роспатента от 28.09.2022, основные доводы которого сводятся к следующему:

- относительно ссылки в решении на подпункт 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса заявитель отмечает, что в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 1499 Кодекса в ходе проведения экспертизы проверяется соответствие заявленного обозначения требованиям статьи 1477 и пунктов 1 - 7, подпункта 3 пункта 9 (в части промышленных образцов), пункта 10 (в части средств индивидуализации и промышленных образцов) статьи 1483 этого Кодекса и устанавливается приоритет товарного знака. Таким образом, в ходе проведения экспертизы соответствие заявленного обозначения требованиям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса не проверяется;

- относительно довода о несоответствии заявленного обозначения пункту 3 статьи 1483 Кодекса, в соответствии с которым не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя, заявитель отмечает, что заявленное обозначение не представляет собой и не содержит элементов, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя, и вопреки указанному в решении доводу приведенные сведения из страниц сети Интернет <https://v-mire-filmov.ru/volki-spisok-filmov-po-poryadku>, <https://www.kinoafisha.info/selections/vse-chasti-elki-smotret-online/>, <https://teleprogramma.pro/cinema-stop/484857> не доказывают обратное. Следует учесть, что слово «Елки» является лексической единицей русского языка и без добавления к нему других слов, например, «фильм», «художественный фильм», «кино» и т.п., слово «Ёлки» воспринимается потребителем заявленных услуг 35, 36, 41, 43 классов МКТУ (за исключением услуг, связанных со съемкой и показом художественных фильмов) в значениях, приведенных в словарных источниках;

- учитывая довод экспертизы о сходстве заявленного обозначения с товарным знаком по свидетельству №443559, но без указания конкретных услуг, которые, по мнению экспертизы, являются однородными, заявитель просит принять решение о регистрации товарного знака в отношении неоднородных услуг.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 28.09.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021700819.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (14.01.2021) подачи заявки №2021700819 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Исходя из требований пункта 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с пунктом 6 (2) 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 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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями 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; 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 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).

В соответствии с пунктом 9 (1) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения литературы или искусства, персонажу из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Заявленное обозначение представляет собой слово русского языка «ЁЛКИ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана обозначения испрашивается в отношении услуг 35, 36, 41, 43 классов МКТУ.

Как было указано выше, решение Роспатента об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в отношении всех указанных в перечне заявки услуг 35 и 41 классов МКТУ основано на его противоречии требованиям пунктов 9, 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения «ЁЛКИ» на предмет его соответствия требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Как справедливо отмечено в заключении экспертизы, заявленное обозначение воспроизводит название художественного фильма «Ёлки» - российской новогодней комедийной серии фильмов, фильмы которой созданы как для кинотеатрального проката, так и для просмотра по телевидению, а также в онлайн-кинотеатрах (см., например, <https://www.kinopoisk.ru/film/493768/>, <https://more.tv/yelki>, <https://www.ivy.ru/watch/109230>.) На данный момент серия включает в себя девять основных фильмов: Ёлки (2010), Ёлки 2 (2011), Ёлки 3 (2012), Ёлки 1914 (2014), Ёлки 5 (2016), Ёлки новые (2017), Ёлки последние (2018), Ёлки 8 (2021), Ёлки 9 (2022) и один спин-офф Ёлки лохматые (2014). Успех «Ёлок» привел к появлению девяти сиквелов, а десять фильмов вместе собрали более 156 млн долл. по всему миру в кассовых сборах. Во франшизе также были выпущены различные сборники рассказов, дополнительные новеллизации, основанные на сиквелах, целый ТВ-канал и игры в Вконтакте (<https://ru.wikipedia.org/wiki/>).

По сведениям сети Интернет серия фильмов «ЁЛКИ» известна адресной группе потребителей, о чем свидетельствуют отзывы и рецензии на фильм «Ёлки» (см., например, <https://v-mire-filmov.ru/yolki-spisok-filmov-po-poryadku>, <https://www.kinoafisha.info/selections/vse-chasti-elki-smotret-online/>, <https://teleprogramma.pro/cinema-stop/484857>, [https://otzovik.com/reviews/film\\_elki\\_2010/](https://otzovik.com/reviews/film_elki_2010/), <https://www.kinopoisk.ru/film/493768/reviews/ord/rating/status/all/perpage/10/page/5/>, <https://irecommend.ru/content/elki> и др.).

Таким образом, ввиду широкой известности серии фильмов «Ёлки» российскому потребителю, заявленное обозначение может вызывать правдоподобные, но ложные ассоциации с создателями этих фильмов в отношении

части услуг 41 класса МКТУ, связанных со съемками и производством фильмов, а также их прокатом (бронирование билетов на зрелищные мероприятия; видеосъемка; дублирование; кинопрокат; киностудии; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; написание теле- и киносценариев; предоставление незагружаемых фильмов через сервисы «видео по запросу»; предоставление услуг кинозалов; производство кинофильмов, за исключением производства рекламных роликов; прокат видеофильмов; прокат кинофильмов; создание фильмов, за исключением рекламных; сочинение музыки; субтитрование; услуги композиторов; услуги по написанию сценариев, за исключением рекламных; услуги видеомонтажа мероприятий; услуги звукорежиссеров для мероприятий; услуги по распространению билетов; услуги студий записи), что не соответствует действительности.

С учетом изложенного следует признать, что вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, приведенный в решении Роспатента от 28.09.2022, для указанной части услуг 41 является правомерным.

Относительно сходства заявленного обозначения до степени смешения в отношении однородных услуг 35 и 41 классов МКТУ с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком «ЁЛКА» коллегия считает целесообразным отметить следующее.

Противопоставленный товарный знак «ЁЛКА» [1] является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35, 41 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они ассоциируются между собой в целом за счет фонетического, семантического и графического сходства, так как представляют собой одно и то же слово русского языка в единственном (Ёлка) и множественном (Ёлки) числе, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита, что свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения. Причем в данном случае речь идет о высокой степени сходства обозначений,

несмотря на имеющиеся незначительные отличия. Сходство обозначений в возражении не оспаривается.

Следует отметить, что согласно правоприменительной практике относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Кодекса», вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что услуги 35 класса МКТУ «аренда площадей для размещения рекламы; реклама; розничная продажа непродовольственных товаров, розничная продажа продовольственных товаров, неспециализированная розничная продажа, оптовая продажа непродовольственных товаров, оптовая продажа продовольственных товаров, неспециализированная оптовая продажа, демонстрация товаров; оформление витрин; продвижение товаров (для третьих лиц); снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), распространение образцов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; продажа аукционная; сбыт товаров через посредников; коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной продажей; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям; услуги оптовой и розничной продажи; магазины по продаже товаров; услуги торговых центров по продаже товаров; оптовая и розничная продажа; дистанционная продажа товаров потребителям» заявленного обозначения являются однородными услугами 35 класса МКТУ «агентства по экспорту-импорту, макетирование рекламы», указанным в перечне противопоставленного товарного знака, так как сравниваемые услуги относятся к одной родовой группе услуг по продвижению товаров, имеют одно

назначение (стимулирование сбыта товаров и, в конечном итоге, получение прибыли), один круг потребителей, одинаковые условия их реализации потребителям, а также являются взаимодополняемыми (реклама и макетирование рекламы)

Услуги 41 класса МКТУ «развлечения; организация культурно-просветительных мероприятий; аренда произведений искусства; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; бронирование билетов на зрелищные мероприятия; видеосъемка; выпуск музыкальной продукции; дискотеки; игры азартные; издание книг; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; клубы-кафе ночные [развлечение]; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиoproграмм; написание теле- и киносценариев; организация балов; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досуга; организация и проведение концертов; организация конкурсов [развлекательных]; организация конкурсов красоты; организация костюмированных представлений для развлечений; организация лотерей; организация показов мод в развлекательных целях; организация спектаклей [услуги импресарио]; парки аттракционов; передачи развлекательные телевизионные; передвижные библиотеки; предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых; предоставление музыкальных файлов онлайн, незагружаемых; предоставление незагружаемых телевизионных программ через сервисы «видео по запросу»; предоставление незагружаемых фильмов через сервисы «видео по запросу»; предоставление услуг игровых залов; предоставление услуг кинозалов; предоставление электронных публикаций онлайн, незагружаемых; представление цирковых спектаклей; представления варьете / представления мюзик-холлов; представления театрализованные; представления театральные; производство кинофильмов, за исключением производства рекламных роликов; прокат видеофильмов; прокат декораций для шоу-программ; прокат звукозаписей; прокат оборудования для игр; прокат осветительной аппаратуры для театров или телестудий; прокат радио- и телевизионных приемников; прокат театральных декораций; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; радиопередачи развлекательные; развлечение

гостей; редактирование текстов; служба новостей; создание фильмов, за исключением рекламных; составление программ встреч [развлечение]; сочинение музыки; услуги баз отдыха [развлечения]; услуги видеомонтажа мероприятий; услуги гидов; услуги диск-жокеев; услуги звукорежиссеров для мероприятий; услуги игровые, предоставляемые онлайн через компьютерную сеть; услуги казино [игры]; услуги караоке; услуги клубов [развлечение или просвещение]; услуги композиторов; услуги культурные или развлекательные, предоставляемые художественными галереями; услуги музеев [презентация, выставки]; услуги оркестров; услуги по написанию сценариев, за исключением рекламных; услуги по распространению билетов [развлечение]; услуги светотехников для мероприятий; услуги студий записи; шоу-программы» заявленного обозначения являются однородными услугам 41 класса МКТУ «дискотеки; издание книг; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; клубы-кафе ночные; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; мюзик-холлы; организация балов; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досугов; организация и проведение концертов; организация лотерей; организация развлечений на базах отдыха; организация спектаклей [услуги импресарио]; передачи развлекательные телевизионные; представления театрализованные; представления театральные; производство видеофильмов; производство кинофильмов; радиопередачи развлекательные; развлечение гостей; развлечения; сочинение музыки; услуги оркестров; услуги по распространению билетов (развлечение); услуги по написанию сценариев; услуги студий записи; услуги эстрадных артистов (выступления); шоу-программы» противопоставленного товарного знака [1], так как сравниваемые услуги либо совпадают по виду (дискотеки; издание книг; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; клубы-кафе ночные; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; мюзик-холлы; организация балов; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досугов; организация и проведение концертов; организация лотерей; организация спектаклей [услуги импресарио]; передачи развлекательные телевизионные; представления театрализованные; представления театральные; производство кинофильмов; радиопередачи развлекательные; развлечение гостей; сочинение музыки; услуги

оркестров; услуги по распространению билетов (развлечение); услуги по написанию сценариев; услуги студий записи; шоу-программы), либо относятся к одним родовым группам услуг, а именно к услугам в сфере развлечений, организации досуга и отдыха, издательской и культурно-просветительской деятельности, услугам по производству фильмов, теле- и радиопрограмм, организации выставок, имеют одинаковое назначение, один круг потребителей. Кроме того, такие услуги как шоу-программы могут включать услуги по прокату декораций для шоу-программ, по прокату аудиооборудования и видеокамер, услуги видеомонтажа, услуги светотехников; услуги по производству кинофильмов – прокат кинематографического оборудования, услуги по написанию сценариев, услуги композиторов).

Отнесение сопоставляемых услуг к одним видовым и родовым группам, их одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия их реализации предопределяет вывод о высокой степени однородности сравниваемых услуг 35 и 41 классов МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1].

Таким образом, высокая степень сходства заявленного обозначения «ЁЛКИ» и противопоставленного товарного знака «ЁЛКА» [1] и высокая степень однородности сопоставляемых услуг 35, 41 классов МКТУ являются основанием для вывода о существующей вероятности смешения потребителями этих услуг в гражданском обороте при маркировке их сравниваемыми обозначениями, относящих их либо к одному и тому же источнику происхождения, либо к связанным друг с другом хозяйствующими субъектами.

Указанными обстоятельствами обусловлен вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех испрашиваемых услуг 35 и указанной выше части услуг 41 классов МКТУ.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что испрашиваемый перечень услуг 41 класса МКТУ содержит также услуги, являющиеся неоднородными услугам противопоставленного товарного знака, а именно «воспитание; образование; организация спортивных мероприятий; агентства по предоставлению моделей для

художников; академии [обучение]; аренда комнатных аквариумов; аренда спортивных площадок; аренда теннисных кортов; воспитание физическое; дрессировка животных; информация по вопросам воспитания и образования; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; образование религиозное; обучение айкидо; обучение гимнастике; обучение дзюдо; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; обучение при помощи симуляторов; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов неvirtуальных; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных]; организация спортивных состязаний; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; перевод с языка жестов; передача ноу-хау [обучение]; переподготовка профессиональная; предоставление полей для гольфа; предоставление спортивного оборудования; проведение туров с восхождением; проведение фитнес-классов; проведение экзаменов; прокат игрушек; прокат оборудования стадионов; прокат снаряжения для подводного погружения; прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных средств; садо [обучение японской чайной церемонии]; тьюторинг; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги каллиграфов; услуги образовательные, предоставляемые художественными галереями; услуги образовательно-воспитательные; услуги образовательные, предоставляемые помощниками по особым потребностям; услуги образовательные, предоставляемые школами; услуги переводчиков; услуги проведения квалификационных экзаменов по пилотированию дронов; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; услуги спортивных лагерей; услуги устных переводчиков; учреждения дошкольные [воспитание]; фотографирование; фоторепортажи; хронометраж спортивных состязаний; школы-интернаты», поскольку указанные услуги относятся к другим видовым и родовым группам услуг (воспитание, обучение, организация спортивных мероприятий, услуги тренеров,

фотографирование, услуги переводчиков), имеют другое назначение и условия их предоставления.

Таким образом, с учётом всего вышеизложенного коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение в дополнение к услугам 36 и 43 классов МКТУ согласно решению Роспатента от 28.09.2022 может быть зарегистрировано также и в отношении вышеуказанных 41 класса МКТУ.

Что касается доводов экспертизы о несоответствии заявленного обозначения положениям пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса, то коллегия отмечает следующее.

Согласно пункту 1 статьи 1499 Кодекса в ходе проведения экспертизы заявленного обозначения оно не подлежит проверке на соответствие его требованиям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса, а проверяется только на соответствие требованиям статьи 1477 и пунктов 1–7, подпункта 3 пункта 9 (в части промышленных образцов), пункта 10 (в части средств индивидуализации и промышленных образцов) статьи 1483 Кодекса.

«Основание, приведенное в подпункте 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ, не подлежит проверке Роспатентом на стадии экспертизы заявленного обозначения (пункт 1 статьи 1499 Кодекса). Равным образом оно не может быть применено Роспатентом по возражению лица, подавшего заявку, и на стадии оспаривания отказа в государственной регистрации товарного знака. Установление факта наличия исключительного права на объект авторского права и других фактических обстоятельств, необходимых для применения подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ, должно происходить в условиях состязательной процедуры рассмотрения спора с предоставлением его сторонам возможности предъявлять доказательства, заявлять доводы и возражения. Государственный орган не может подменить собой сторону этого спора». (см. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-479/2020 от 18 февраля 2021 г.)

Учитывая те обстоятельства, что в материалах дела отсутствует обращение заинтересованного лица в отношении несоответствия заявленного обозначения положениям пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса, применение указанного пункта коллегией в рамках данной ситуации не представляется возможным.

В соответствии с вышеизложенным коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 08.02.2023, изменить решение Роспатента от 28.09.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021700819.**