


**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 05.12.2022 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Ли Дуняном, Ростовская обл. (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021775103, при этом установила следующее.





Комбинированное обозначение «  » по заявке №2021775103 с приоритетом от 16.11.2021 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя для индивидуализации товаров и услуг 22, 28, 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 28.10.2022 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 22, 28 классов МКТУ. В отношении услуг 35 класса МКТУ в регистрации товарного знака было отказано 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 с ранее

зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками с более ранним приоритетом:

- с товарным знаком «» [1] (свидетельство №757791 с приоритетом от 13.11.2019), зарегистрированным в отношении услуг 35 класса МКТУ на имя ИП Пленкиной Татьяны Леонидовны, 610033, Кировская обл., г. Киров, ул. Студенческий проезд, 23, кв. 72;


- с товарным знаком «» [2] (свидетельство №667599 с приоритетом от 20.10.2017), зарегистрированным в отношении услуг 35 класса МКТУ на имя ИП Канаевой Елены Васильевны, 644029, г. Омск, ул. Малунцева, 11А, кв. 18.

В поступившем возражении от 05.12.2022 указывается на разную область деятельности, которая осуществляется правообладателями противопоставленных товарных знаков [1], [2] и заявителем. Так, правообладатели противопоставленных товарных знаков [1], [2] занимаются продажей продуктов питания (рыбы и морепродуктов), а заявитель – производством и продажей товаров для туризма и активного отдыха, в том числе рыбалки. Указанные обстоятельства исключают смешения сравниваемых товарных знаков в гражданском обороте.

Правовая охрана по настоящей заявке испрашивается для товаров и услуг 22, 28, 35 классов МКТУ. Указанные классы, помимо прочего, включают в себя такие популярные и востребованные среди потребителей услуги как «магазины».

На данный момент существует большое количество товарных знаков сходных до степени смешения, зарегистрированные на разных правообладателей в отношении однородных товаров и услуг, в частности: «**АВАДА**» по свидетельству №840353 и

**ВЕНТУМ**

«» по свидетельству №765999, «**ВЕНТУМ**» по свидетельству №808810 и

**ВЕНТУМ**  
«**VENTUM**» по свидетельству №393244.

В возражении также указывается, что ИП Пленкина Татьяна Леонидовна и ИП Канаева Елена Васильевна предоставили письма-согласия на регистрацию товарного знака по заявке №2021775103 на имя заявителя.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021775103 в отношении всех заявленных товаров 22, 28 классов МКТУ и части заявленных услуг 35 класса МКТУ *«продвижение товаров 22, 28 классов; презентация товаров 22 и 28 классов на всех медиасредствах с целью розничной продажи»*.

Следует отметить, что 15.01.2023 заявитель скорректировал перечень своих притязаний в отношении услуг 35 класса МКТУ с учетом текста писем-согласий и ходатайствовал о регистрации товарного знака по заявке №2021775103 для таких позиций как *«презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи, а именно товаров 22 и 28 классов МКТУ; продвижение продаж для третьих лиц, а именно товаров 22, 28 классов МКТУ; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], а именно товарами 22 и 28 классов МКТУ»*.

В качестве материалов, подтверждающих доводы возражения, заявителем представлены оригиналы писем-согласий от правообладателей противопоставленных товарных знаков [1] и [2].

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

С учетом даты (16.11.2021) поступления заявки №2021775103 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.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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).





Заявленное комбинированное обозначение «» по заявке №2021775103 с приоритетом от 16.11.2021 включает в свой состав изобразительный элемент в виде стилизованной рыбы на волне и словесный элемент «ASIANFISH» в стандартном шрифтовом исполнении, выполненный буквами латинского алфавита. При этом словесный элемент «ASIANFISH» в составе заявленного обозначения дублируется в мелком и крупном шрифтовом исполнении, где слова отделены друг от друга горизонтально-ориентированной чертой.

С учетом доводов возражения и дополнения к нему решение Роспатента от 28.10.2022 оспаривается в отношении части заявленных услуг 35 класса МКТУ *«презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи, а именно товаров 22 и 28 классов МКТУ; продвижение продаж для третьих лиц, а именно товаров 22, 28 классов МКТУ; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и*

обеспечение предпринимателей товарами], а именно товарами 22 и 28 классов МКТУ».



Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения «» в качестве товарного знака для вышеуказанных услуг 35 класса МКТУ основан на наличии сходных до степени смешения товарных знаков «» [1] по



свидетельству №757791 и знаком «» [2] по свидетельству №667599, принадлежащих ИП Пленкиной Татьяне Леонидовне и ИП Канаевой Елене Васильевне соответственно.

Вместе с тем, указанные правообладатели противопоставленных товарных знаков [1], [2] предоставили заявителю письма-согласия на регистрацию товарного знака по заявке №2021775103 в отношении испрашиваемого перечня услуг 35 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: заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству; противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем; противопоставленный товарный знак является коллективным или общеизвестным товарным знаком.



Следует констатировать, что сравниваемые обозначения «» и



» [1], «



» [2] не тождественны, противопоставленные

товарные знаки не являются коллективными или общеизвестными. Коллегией также принят во внимание довод возражения об отсутствии фактического введения потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги 35 класса МКТУ, связанных с продажей товаров 22, 28 классов МКТУ, при сопровождении спорным заявленным обозначением.

Таким образом, наличие писем-согласий от правообладателей противопоставленных товарных знаков [1] по свидетельству №757791, [2] по свидетельству №667599, возможность предоставления которых предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2021775103 в качестве товарного знака в отношении части заявленных услуг 35 классов МКТУ *«презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи, а именно товаров 22 и 28 классов МКТУ; продвижение продаж для третьих лиц, а именно товаров 22, 28 классов МКТУ; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], а именно товарами 22 и 28 классов МКТУ»*. В этой связи поступившее возражение подлежит удовлетворению.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 05.12.2022, изменить решение Роспатента от 28.10.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021775103.**