

**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, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 01.10.2019 возражение, поданное ООО «АНТИЛИК», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018752495, при этом установила следующее.



Обозначение «**SIBERIAN**» по заявке №2018752495 с приоритетом от 29.11.2018 подано на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 03, 21, 25, 26, 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 15.08.2019 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018752495. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг 03, 21, 25, 26, 37 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с заявленным обозначением « **СИБИРЯК
THE SIBERIAN** » по заявке №2018745765 и товарными знаками « **I'm * Siberian** » по свидетельству №507154,

« **Siberian
Boots** » по свидетельству №468722, заявленным и зарегистрированными ранее на имя иных лиц в отношении однородных товаров и услуг 03, 21, 25, 26, 37 классов МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

**СИБИРЯК
THE SIBERIAN**

- заявитель противопоставленного обозначения « **СИБИРЯК
THE SIBERIAN** » по заявке №2018745765 предоставил свое согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2018752495 в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ и товаров 21 класса МКТУ «щетки обувные»;

- в отношении противопоставленных экспертизой товарных знаков по свидетельствам №№507154, 468722 заявитель не спорит об их сходстве до степени смешения и просит снять их в качестве противопоставлений.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2018752495 в отношении вышеуказанных товаров 03, 21 классов МКТУ, указанных в письме-согласии.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлен оригинал письма-согласия от заявителя по заявке №2018745765 [1].

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

С учетом даты приоритета (29.11.2018) заявки №2018752495 правовая база для оценки охранных способностей 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 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.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки №2018752495, на регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение **«SIBERIAN»**, состоящее из слова «SIBERIAN», выполненного буквами латинского алфавита, и изобразительного элемента в виде стилизованного изображения гималайского медведя, разделяющего слово пополам.

В качестве основания несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой было противопоставлено обозначение

СИБИРЯК
THE SIBERIAN
« » по заявке №2018745765 и товарные знаки

« I'm * Siberian », «  Siberian Boots » по свидетельствам №№507154, 468722.

Заявителем не оспаривается сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№507154, 468722, зарегистрированных в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ. В этой связи данные противопоставления могут быть сняты коллегией.

Что касается противопоставленного экспертизой обозначения по заявке №2018745765, то при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 15.08.2019.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма [1] от заявителя противопоставленного обозначения, заявленного на регистрацию в качестве товарного знака, в котором он выражает свое согласие относительно использования и регистрации заявленного обозначения по заявке №2018752495 в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ и товаров 21 класса МКТУ «щетки обувные».

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.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, 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, заявленное обозначение и противопоставленное обозначение

СИБИРЯК

THE SIBERIAN

«**СИБИРЯК**» по заявке №2018745765 не тождественны, имеют отдельные визуальные различия, при этом противопоставленное обозначение не является коллективным товарным знаком.

Таким образом, наличие письма-согласия [1] от заявителя противопоставленного обозначения, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2018752495 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ и товаров 21 класса МКТУ «щетки обувные».

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

удовлетворить возражение, поступившее 01.10.2019, отменить решение Роспатента от 15.08.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018752495.