

**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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 19.09.2023 возражение, поданное компанией «R&S consumer goods GmbH», Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022767881, при этом установила следующее.



Обозначение « **onsize** » по заявке №2022767881 с приоритетом от 23.09.2022 подано на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 10 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 29.06.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022767881 в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «ONSIZE», зарегистрированным под №0886310 с приоритетом от 08.04.22 на имя ООО "Глобализация" 350901, Краснодарский край, г. Краснодар, Российская ул., д. 74/2, помещ. 346, в отношении однородных товаров 10 класса МКТУ.

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

- правообладатель противопоставленного знака предоставил согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2022767881 в отношении товаров, указанных в перечне данной заявки;

- заявленное обозначение по заявке №2022767881 и противопоставленный товарный знак по свидетельству №886310 не являются тождественными, в связи с чем можно сделать вывод об отсутствии вероятности смешения знаков потребителем при их использовании.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2022767881 в отношении заявленных товаров.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака [1].

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

С учетом даты приоритета (23.09.2022) заявки №2022767881 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 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение « **on**size », содержащее изобразительный элемент в виде серии концентрических окружностей. На фоне внутреннего круга расположено разомкнутое сверху кольцо со скругленными концами, в разрыве которого находится вертикально ориентированный прямоугольник со скругленными углами. Ниже изобразительного элемента расположено слово "onsize", выполненное стилизованным шрифтом буквами латинского алфавита. При этом элемент «on» выполнен жирным шрифтом.

В качестве основания несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой был противопоставлен словесный товарный знак «ONSIZE» по свидетельству №886310.

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются сходными до степени смешения по графическому фактору сходства.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 29.06.2023.

К указанным обстоятельствам относится письменное согласие [1] от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №886310, в котором выражено согласие относительно использования и регистрации заявленного обозначения по заявке №2022767881 в отношении товаров, указанных в перечне заявки.

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 по заявке №2022767881 и противопоставленный ему товарный знак по свидетельству №886310 не тождественны, отличаются по графическому критерию сходства, при этом противопоставленный товарный знак не является коллективным товарным знаком.

Таким образом, наличие письменного согласия [1] от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №886310, 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 №2022767881 в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 10 класса МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 19.09.2023, отменить решение Роспатента от 29.06.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022767881.**