

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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.11.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «АЧИВКА», Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022787500, при этом установлено следующее.

Государственная регистрация товарного знака «Ачивка» по заявке №2022787500, поданной 02.12.2022, испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров и услуг 16, 25, 28, 35, 41 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 23.08.2023 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022787500 в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 16, 28, 35, 41 классов МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «**Archive**» по свидетельству №485828 с приоритетом от 03.05.2012 (срок действия

исключительного права продлен до 03.05.2032), зарегистрированным на имя Индивидуального предпринимателя Баскакова Павла Владимировича, 125009, Москва, Страстной б-р, 4, стр. 3, кв. 40, в отношении товаров 09, 16, 28 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 16, 28, 35, 41 классов МКТУ.

В возражении, поступившем 01.11.2023, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 23.08.2023, указав, что правообладатель товарного знака по свидетельству №485828 предоставил письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех испрашиваемых товаров и услуг 16, 28, 35, 41 классов МКТУ.

В этой связи противопоставление в виде товарного знака по свидетельству №485828 должно быть снято.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 23.08.2023 и зарегистрировать товарный знак в отношении всех испрашиваемых товаров и услуг 16, 25, 28, 35, 41 классов МКТУ.

К возражению были приложены следующие документы:

- копия решения Роспатента от 23.08.2023 о регистрации товарного знака по заявке №2022787500 (1);
- выписка из ЕГРИП в отношении Индивидуального предпринимателя Баскакова Павла Владимировича (2);
- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «АЧИВКА» (3);
- письмо-согласие от Индивидуального предпринимателя Баскакова Павла Владимировича (4).

С учетом даты подачи (02.12.2022) заявки №2022787500 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 подпунктом 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.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 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 абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при

условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя (письмо-согласие) составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Заявленное обозначение по заявке №2022787500 представляет собой словесное обозначение «Ачивка», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В отношении испрашиваемых товаров и услуг 16, 28, 35, 41 классов МКТУ регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака препятствует принадлежащий иному лицу словесный товарный знак «**Archive**» по свидетельству №485828, выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана указанному товарному знаку предоставлена для товаров 09, 16, 28 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Заявитель не оспаривает сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, а также однородность товаров/услуг, представленных в их перечнях.

В отношении указанного противопоставления в возражении заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом решения от 23.08.2023.

Заявитель получил письменное согласие (4) от правообладателя товарного знака по свидетельству №485828, в котором ИП Баскаков П.В. не возражает против регистрации товарного знака по заявке №2022787500 в отношении испрашиваемых товаров и услуг 16, 28, 35, 41 классов МКТУ на имя заявителя.

В отношении возможности принятия письма-согласия (4) от правообладателя противопоставленного товарного знака, коллегия отмечает следующее.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными. Противопоставленный товарный знак не является общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком или коллективным товарным знаком. Оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение у коллегии не имеется.

Таким образом, противопоставление товарного знака по свидетельству №485828 преодолено путем получения письменного согласия от его правообладателя (4). Следовательно, товарный знак по заявке №2022787500, может быть зарегистрирован в объеме всего испрашиваемого перечня товаров и услуг 16, 25, 28, 35, 41 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 01.11.2023, изменить решение Роспатента от 23.08.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022787500.