


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 29.05.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «КЕМПЕР-РИГЕЛЬ», Свердловская обл., Березовский г.о., Березовский г. (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022712955, при этом установлено следующее.




Государственная регистрация товарного знака «  » по заявке №2022712955, поданной 01.03.2022, испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров/услуг 12, 35, 39 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 30.01.2023 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022712955 в отношении испрашиваемых услуг 39 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для товаров 12 и услуг 35 классов МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими товарными знаками:



- « KANOPUS*» по свидетельству №751572 с приоритетом от 29.03.2018, зарегистрированным на имя ООО «Канопус», Челябинская обл, г. Златоуст, для однородных товаров 12 класса МКТУ;

- «CANOPUS» по свидетельству №502938 с приоритетом от 08.08.2012 (срок действия исключительного права продлен до 08.08.2032), «КАНОПУС» по свидетельству №502939 с приоритетом от 08.08.2012 (срок действия исключительного права продлен до 08.08.2032), зарегистрированными на имя ООО «Управляющая компания «Канопус альфа Киля», Москва, для однородных услуг 35 класса МКТУ;

- «CANOPUS» по международной регистрации №1643169 с конвенционным приоритетом от 27.07.2021, правовая охрана которому была предоставлена на территории Российской Федерации на имя Edmund Optics, Inc., 101 East Gloucester Pike Barrington NJ 08007, для однородных услуг 35 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 29.05.2023, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 30.01.2023, указав, что правообладатель товарного знака по свидетельству №751572 предоставил письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении части испрашиваемых товаров 12 класса МКТУ.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.01.2023 и зарегистрировать товарный знак в отношении товаров 12 класса МКТУ, указанных в письме-согласии (испрашиваемый перечень был уточнен заявителем на заседании коллегии 18.10.2023).

В корреспонденции, поступившей 05.10.2023, заявителем представлен оригинал письма-согласия от правообладателя товарного знака по свидетельству №751572 (1).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (01.03.2022) подачи заявки №2022712955 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 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 №2022712955 представляет собой



комбинированное обозначение «  », включающее словесный элемент «CANOPUSCAMP», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита желтого и светло-зеленого цвета. Словесный элемент размещен на фоне окружности, в центре которой расположено стилизованное изображение палатки и костра. Графический элемент выполнен следующими цветами: черным, белым, коричневым, зеленым, темно-зеленым, светло-зеленым, желтым.


Правовая охрана заявленного обозначения испрашивалась для товаров 12 и услуг 35, 39 классов МКТУ.

Роспатентом 30.01.2023 было принято решение о регистрации заявленного обозначения для услуг 39 класса МКТУ. Для товаров/услуг 12, 35 класса МКТУ заявленному обозначению было отказано в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Заявитель не оспаривает решение Роспатента в части отказа в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 12 класса МКТУ препятствовал принадлежащий иному лицу



комбинированный товарный знак «  KANOPUS* » по свидетельству №751572, включающий расположенные на двух строках друг под другом словесные элементы «КАНОПУС» и «KANOPUS», выполненные стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов, соответственно. Слева от словесных элементов друг под другом размещены два тождественных изобразительных элемента в виде стилизованной пятиконечной фигуры.

Заявитель не оспаривает сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, а также однородность товаров 12 класса МКТУ, 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 30.01.2023.

Заявитель получил письменное согласие (1) от правообладателя товарного знака по свидетельству №751572, в котором его правообладатель не возражает против регистрации товарного знака по заявке №2022712955 на имя заявителя в отношении следующих товаров 12 класса МКТУ «автодома; автоприцепы; багажники для транспортных средств; трейлеры для перевозки животных; прицепы для перевозки велосипедов; прицепы к велосипедам; сцепки прицепов для

транспортных средств; трейлеры [транспортные средства]; фургоны [транспортные средства]».

В отношении возможности принятия письма-согласия (1) 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 №751572 преодолено путем получения письменного согласия от его правообладателя (1).

Следовательно, товарный знак по заявке №2022712955, помимо услуг 39 класса МКТУ, в отношении которых Роспатентом уже принято решение о государственной регистрации товарного знака, также может быть зарегистрирован в объеме указанных в письме-согласии товаров 12 класса МКТУ, а именно для товаров «автодома; автоприцепы; багажники для транспортных средств; трейлеры для перевозки животных; прицепы для перевозки велосипедов; прицепы к велосипедам; сцепки прицепов для транспортных средств; трейлеры [транспортные средства]; фургоны [транспортные средства]».

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.05.2023, изменить решение Роспатента от 30.01.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022712955.