


**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 поступившее 08.04.2024 возражение, поданное индивидуальным предпринимателем Усатенко Дмитрием Федоровичем, Ставропольский край, г. Ставрополь (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022776169, при этом установлено следующее.




Комбинированное обозначение «  » по заявке № 2022776169, поданной 25.10.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 09, 25, 35 класса МКТУ. По просьбе заявителя перечень товаров и услуг, для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, изменен, о чем в его адрес направлена корреспонденция от 10.11.2023.


Роспатентом принято решение от 11.12.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022776169 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленного обозначения, оно не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса, так как является сходным до степени смешения:



- с товарным знаком «  » по свидетельству № 521320 (приоритет: 04.09.2012, срок действия исключительного права продлен до 04.09.2032), зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью «СКИФ», Санкт-Петербург, для однородных услуг 35 класса МКТУ;



- с товарным знаком «  » по свидетельству № 291445 (приоритет: 16.04.2004, срок действия исключительного права продлен до 16.04.2024), зарегистрированным на имя Некоммерческого партнерства Спортивный клуб «СКИФ», Москва, для однородных товаров 25 класса МКТУ;

- с товарным знаком « **СКИФ** » по свидетельству № 244193 (приоритет: 28.03.2002, срок действия исключительного права продлен до 28.03.2032), зарегистрированным на имя Акционерного общества «ТРАКТ», Москва, для однородных товаров и услуг 09, 25, 35 классов МКТУ;



- с товарными знаками «  » по свидетельству № 204990 (приоритет: 12.10.1999, срок действия исключительного права продлен до 12.10.2029),

« *Скиф* » по свидетельству № 201458 (приоритет: 12.10.1999, срок действия исключительного права продлен до 12.10.2029), зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью «СКИФ», Ленинградская обл., д. Горбунки, для однородных услуг 35 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 08.04.2024 поступило возражение, в котором заявитель выразил

несогласие с решением Роспатента от 11.12.2023. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель скорректировал испрашиваемый к регистрации перечень товаров с учетом специфики своей деятельности;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 244193, 269058 не являются сходными в целом;

- товары сокращенного заявителем перечня не являются однородными товарам, имеющимся в перечнях противопоставленных регистраций №№ 244193, 269058;

- при экспертизе не была учтена специфика деятельности заявителя, отраженная в перечне товаров, для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения;

- заявитель дополнительно ограничивает свои требования и просит рассмотреть возможность регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 09 и 25 классов МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить оспариваемое решение и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022776169 в отношении товаров, отраженных в приложенном к возражению заявлению о сокращении перечня, а именно:

*09 - бронезилеты; жилеты пуленепробиваемые; жилеты военные тактические; костюмы тактильные, за исключением используемых для медицинских целей; шлемы защитные;*

*25 - ботинки военные; бутсы; жилеты; изделия трикотажные; костюмы; куртки военные; одежда военная; пальто военные; пояса военные; перчатки для военного обмундирования; рубашки военные; уборы головные военные.*

В период рассмотрения возражения в материалы дела 14.05.2024 поступила заверенная копия письменного согласия АО «ТРАКТ» на регистрацию обозначения по заявке № 2022776169 в отношении приведенного в письме перечня товаров 09, 25 классов МКТУ.

Подлинник письменного согласия АО «ТРАКТ» на регистрацию обозначения по заявке № 2022776169, выданный 19.04.2024, представлен в материалы заявки с корреспонденцией, поступившей 11.09.2024.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (25.10.2022) подачи заявки № 2022776169 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания) включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий об отказе в государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572 (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 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 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, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 (знака обслуживания) 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 составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.




Заявленное обозначение «» по заявке № 2022776169 является комбинированным, включает изобразительный элемент в виде композиции окружности и фантазийной фигуры, а также слово «SKIF», выполненное заглавными буквами латинского алфавита. Обозначение выполнено в следующем цветовом сочетании: черный, белый, серый. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении сокращенного перечня товаров 09, 25 классов МКТУ:


*09 - бронезилеты; жилеты пуленепробиваемые; жилеты военные тактические; костюмы тактильные, за исключением используемых для медицинских целей; шлемы защитные;*

25 - ботинки военные; бутсы; жилеты; изделия трикотажные; костюмы; куртки военные; одежда военная; пальто военные; пояса военные; перчатки для военного обмундирования; рубашки военные; уборы головные военные.

Регистрации заявленного обозначения препятствовали товарные знаки «  » по свидетельству № 521320 (для услуг 35 класса

МКТУ), «  » по свидетельству № 291445 (для товаров 25 класса МКТУ),

« **СКИФ** » по свидетельству № 244193 (для товаров и услуг 09, 25, 35 классов

МКТУ), «  » по свидетельству № 204990 (для услуг 35 класса МКТУ),

« *Скиф* » по свидетельству № 201458 (для услуг 35 класса МКТУ).

При рассмотрении возражения заявителем сообщено об обстоятельствах, которые не могли быть учтены при принятии Роспатентом оспариваемого решения.

Так, в связи с отказом заявителя от притязаний в отношении услуг 35 класса МКТУ противопоставление товарных знаков по свидетельствам №№ 521320, 204990, 201458 коллегией не учитывается.

Правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству № 291445 истекла 16.04.2024, при этом в установленные статьей 1491 Кодекса сроки правообладатель не представил ходатайство о продлении срока действия исключительного права (льготный период истек 16.10.2024). Таким образом, противопоставление данного товарного знака может быть снято.

В отношении противопоставленного товарного знака по свидетельству № 244193 заявителем сообщено о получении письменного согласия

правообладателя на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя в отношении товаров 09, 25 классов МКТУ.

Коллегией установлено, что противопоставленный товарный знак «**СКИФ**» по свидетельству № 244193 не является общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком или коллективным товарным знаком, в исполнении заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака имеются графические отличия. При этом выданное 19.04.2024 согласие Акционерного общества «ТРАКТ», Москва, относится ко всем товарам, для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения.

Таким образом, у коллегии имеются основания для учета представленного 11.09.2024 документа и снятия противопоставления товарного знака по свидетельству № 244193 в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Поскольку препятствий для регистрации обозначения по заявке № 2022776169 в отношении товаров 09, 25 классов МКТУ в сокращенной заявителем редакции более не имеется, то оспариваемое решение подлежит отмене.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 08.04.2024, отменить решение Роспатента от 11.12.2023, зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022776169.**