

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 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), рассмотрела возражение, поступившее 29.10.2024, поданное Индивидуальным предпринимателем Федоровым Алексеем Игоревичем, Республика Калмыкия, Сарпинский район, п. Салын-Тугтун (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке №2023748005, при этом установила следующее.

Обозначение « **ShockME!** » по заявке №2023748005, поданной 02.06.2023, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03, 05 и услуг 35, 41 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 02.07.2024 было принято решение о государственной

регистрации товарного знака по заявке №2023748005 в отношении всех заявленных услуг 35, 41 классов МКТУ.

Что касается испрашиваемых товаров 03, 05 классов МКТУ, то установлено, что в данной части оно сходно до степени смешения с товарным знаком «**SHOCK**», зарегистрированным на имя Ай Дабл-ю Ай АГ, Индустриштрассе 13-С, 6304 Цуг, Швейцария (свидетельство №534053, пр. от 10.06.2013 - срок действия продлен до 10.06.2033), для однородных товаров 03, 05 классов МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, принято решение о регистрации заявленного обозначения в качестве знака обслуживания для заявленных услуг 35, 41 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем 29.10.2024 возражении заявитель сообщает об обстоятельствах, о которых не было известно на дату вынесения оспариваемого решения.

В частности, заявителем 26.11.2024 представлен оригинал письма-согласия от владельца противопоставленного товарного знака №534053, что, по его мнению, устраняет препятствия для регистрации, установленные пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ.

На основании вышеизложенного, заявитель просит изменить Решение о регистрации товарного знака по заявке №2023748005 от 02.07.2024 г. и зарегистрировать товарный знак в отношении всех заявленных товаров 03, 05 классов МКТУ в дополнение к услугам 35, 41 классов МКТУ, в отношении которых решение о регистрации уже принято заявителем.

В подтверждение изложенных доводов заявителем приобщен оригинал письма-согласия правообладателя товарного знака по свидетельству №534053 на государственную регистрацию комбинированного обозначения по заявке №2023748005 (1).

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

С учетом даты (02.06.2023) подачи заявки №2023748005 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 за № 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.

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 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).

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

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2023748005 заявлено словесное обозначение «**ShockMe!**», выполненное буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны в соответствии с доводами возражения испрашивается в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ в дополнение к услугам, для которых уже принято решение о государственной регистрации в рамках оспариваемого решения Роспатента.

В качестве препятствия в регистрации заявленного обозначения для товаров 03, 05 классов МКТУ указан товарный знак «**SHOCK**» по свидетельству №534053 с приоритетом от 10.06.2013, выполненный буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ.

Заявителем оспаривается применение пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении противопоставления с товарным знаком по свидетельству №534053, однако сам вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака не ставится под сомнение. Вместе с тем заявитель предпринял шаги к получению письма-согласия от владельца противопоставленного товарного знака по свидетельству №534053, в результате которых оригинал указанного документа был получен и представлен в коллегиям.

В материалах возражения содержится оригинал письменного согласия от владельца противопоставленного товарного знака. Представленное письмо-согласие

составлено в соответствии с требованиями пункта 46 Правил, содержит реквизиты сторон.

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. При определении вероятности введения потребителей в заблуждение коллегия руководствовалась следующими сведениями.

Сравниваемые обозначения «**ShockME!**» и «**ШОК**» не являются тождественными, так как не совпадают друг с другом во всех элементах.

Противопоставленный товарный знак не является общеизвестным или коллективным.

Принимая во внимание положения абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегией было учтено представленное заявителем безотзывное письмо-согласие ввиду отсутствия оснований для вывода о том, что регистрация заявленного обозначения может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Резюмируя вышеизложенное коллегия полагает, что заявленное обозначение соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 44 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.10.2024, изменить решение Роспатента от 02.07.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023748005.