

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 08.11.2024 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Евроторг», Минск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023734828, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2023734828 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 24.04.2023 на имя заявителя в отношении товаров 29 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 30.05.2024 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023734828 в отношении заявленных товаров 29 класса МКТУ. Основанием для принятия решения послужило заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1 (3) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью оспариваемого решения Роспатента, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком

«**Саможар**» (свидетельство №797689 с приоритетом от 24.09.2020, срок действия правовой охраны продлен до 24.09.2030), зарегистрированным в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ на имя Ретинского Леонида Михайловича, 117588, Москва, Новоясеневский пр-кт, 9, кв. 516.

Кроме того, экспертизой отмечается, что входящие в состав заявленного обозначения изобразительные элементы в виде натуралистических изображений семян подсолнечника не обладают различительной способностью, поскольку указывают на вид товара, вследствие чего являются неохраняемыми.

В поступившем возражении заявителем не оспаривается неохраноспособность натуралистических изображений семян подсолнечника, а в отношении противопоставленного товарного знака по свидетельству №797689 указывается на наличие письменного согласия (далее – письмо-согласие) на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2023734828 от правообладателя этого противопоставления, подлинник которого представлен в дело. При этом заявитель отмечает, что индивидуализирующие словесные элементы «САМОЖАРОВ» и «Саможар» в составе сравниваемых обозначений имеют разное смысловое значение, виду чего даже при наличии фонетического сходства не ассоциируются друг с другом. Также заявитель обращает внимание на визуальные отличия заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака.

Данные обстоятельства, по мнению заявителя, позволяют отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023734828 в отношении всех заявленных товаров 29 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия полагает, что доводы, изложенные в возражении, являются убедительными.

С учетом даты (24.04.2023) поступления заявки №2023734828 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).

Согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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 том числе в соответствии с международным договором 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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим

обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 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 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 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).



Заявленное обозначение «» по заявке №2023734828 с приоритетом от 24.04.2023 является комбинированным, включает словесный элемент «САМОЖАРОВ», выполненный буквами кириллического алфавита, в котором первая буква «О» имеет больший размер по отношению к остальным буквам и стилизована под подсолнух, лепестки которого выполнены в виде расположенных по кругу натуралистических изображений семян подсолнечника. Регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 29 класса МКТУ «семена подсолнечника обработанные».

Анализ заявленного обозначения показал, что включенные в его состав натуралистические изображения семян подсолнечника представляют собой указание на вид заявленных товаров 29 класса МКТУ, следовательно, являются неохраняемыми на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, отказ в государственной регистрации комбинированного



заявленного обозначения «» по заявке №2023734828 в качестве товарного знака основан на выводе о несоответствии этого обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием товарного знака «**Саможар**» по свидетельству №797689 с более ранним приоритетом от 24.09.2020, принадлежащим Ретинскому Леониду Михайловичу и зарегистрированному в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ.

Однако при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака коллегией были выявлены обстоятельства,

которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы, а именно Ретинский Леонид Михайлович предоставил заявителю письмо-согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2023734828 для заявленных товаров 29 класса МКТУ.

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.

Согласно требованиям законодательства, 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: заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству; противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем; противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.



Так, сравниваемые обозначения «» и «**Саможар**», не тождественны. Противопоставленный товарный знак по свидетельству №797689 не является коллективным или общеизвестным товарным знаком.

Наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №797689 для заявленных товаров 29 класса МКТУ, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять это противопоставление и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023734828 с указанием натуралистических изображений семян

подсолнечника, не занимающих доминирующего положения в его составе, в качестве неохраняемых элементов.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 08.11.2024, отменить решение Роспатента от 30.05.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023734828.**