

**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 11.10.2024 возражение ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ЖАКОТ", Москва (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023749262, при этом установила следующее.

Словесное обозначение « **YENISEY** » по заявке № 2023749262 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 07.06.2023 было подано на государственную регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.


Решением Роспатента от 25.06.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 25 класса МКТУ было принято на основании его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, что обосновано в заключении по результатам экспертизы следующим:

- в результате проведения экспертизы заявленного обозначения (1) и в соответствии с пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса установлено, что оно сходно до степени смешения с:



- обозначением "  " (2) (заявка № 2023713279, приоритет от 22.02.2023, слова "Регбийный клуб" - неохранные элементы, в настоящее время выдано свидетельство № 1041898), заявленным от АНО Регбийный клуб "Енисей-СТМ", 660003, г. Красноярск, ул. Академика Павлова, здание 21, стр. 1, помещение 3, в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ;



- товарным знаком "  " (3) (свидетельство № 528559, приоритет от 27.06.2013, слово "КРАСНОЯРСК", цифры "19", "34" – неохранные элементы, срок действия регистрации продлен до 27.06.2033 г.), зарегистрированным ранее на имя АНО "Профессиональный клуб по хоккею с мячом "Енисей", 660123, Красноярский край, ул. Юности, 18, в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ;

- экспертизой указано на сходство сравниваемых обозначений и однородность сравниваемых товаров 25 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 11.10.2024 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 25.06.2024.

Основные доводы возражения сводятся к следующему. Заявителем указано на некоторую степень сходства сравниваемых обозначений и шрифтовые отличия в написании словесных элементов. В возражении приведены выдержки из действующего законодательства и правоприменительной практики, а также ссылки на судебные акты (например, дела №№ СИП – 880/2020, СИП – 335/2017).

Заявителем изложена просьба зарегистрировать товарный знак по заявке № 2023749262 в отношении всего перечня товаров 25 класса МКТУ, указанных в заявке, с учетом представленных писем-согласий от правообладателей противопоставленных товарных знаков (2,3).

Заявителем к материалам дела были приобщены копии и оригиналы писем-согласий от правообладателей вышеуказанных противопоставленных товарных знаков (2,3) – (4).

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 11.10.2024, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (07.06.2023) заявки № 2023749262 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения (1) включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 г. (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 5 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 настоящем пункте, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно требованиям пункта 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 пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.


**YENISEY**

Заявленное обозначение « **YENISEY** » по заявке № 2023749262 представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Регистрация заявленного обозначения (1) в качестве товарного знака испрашивается в отношении всех товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне.


В отношении несоответствия заявленного обозначения (1) требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

В качестве противопоставлений в заключении по результатам экспертизы указаны следующие товарные знаки:



- "  " (2) (свидетельство № 1041898, приоритет от 22.02.2023, слова "Регбийный клуб" - неохраняемые элементы). Правообладатель: АНО Регбийный клуб "Енисей-СТМ", г. Красноярск. Правовая охрана товарного знака (2) действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в цветовом сочетании: «синий, темно-синий»;



- "  " (3) (свидетельство № 528559, приоритет от 27.06.2013, слово "КРАСНОЯРСК", цифры "19", "34" – неохраняемые элементы, срок действия регистрации продлен до 27.06.2033 г.). Правообладатель: АНО "Профессиональный клуб по хоккею с мячом "Енисей", г. Красноярск. Правовая охрана товарного знака (3) действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в цветовом сочетании: «белый, синий, красный, серый».

В комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом является словесный элемент, так как он

легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. Наиболее значимым элементом противопоставленных товарных знаков (2,3) является словесный элемент «ЕНИСЕЙ».

Как показал анализ материалов возражения, правообладателями вышеуказанных товарных знаков (2,3) были выражены безотзывные и бессрочные согласия (4) на регистрацию на территории Российской Федерации заявленного обозначения (1) по заявке № 2023749262 на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров 25 класса МКТУ. Представленные документы свидетельствуют об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателей противопоставленных товарных знаков (2,3) в гражданском обороте на российском потребительском рынке товаров 25 класса МКТУ. При этом у противопоставленных товарных знаков (2,3) отсутствует статус общеизвестных или коллективных товарных знаков, что свидетельствует об отсутствии предпосылок для введения потребителей в заблуждение. Кроме того, в распоряжении коллегии отсутствуют документы, свидетельствующие о фактическом введении потребителей в заблуждение. В письмах-согласиях (4) отмечено, что регистрация заявленного обозначения (1) в качестве товарного знака на имя заявителя не приведет к нарушению прав правообладателей, а также к введению потребителей в заблуждение.

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 связи с указанным, коллегия считает необходимым отметить следующее. Сравнимые обозначения не являются тождественными, имеются отличия графического характера, что обуславливает разное зрительное впечатление. Так, противопоставленные товарные знаки (2,3) являются комбинированными и содержат словесный элемент «ЕНИСЕЙ», выполненный буквами русского алфавита. Вместе с тем, заявленное обозначение (1) является словесным, выполнено оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Коллегия также не располагает какой-либо информацией о восприятии потребителями противопоставленных товарных знаков (2,3), связанном с предшествующими знаниями об исследуемых товарах. В связи с чем, государственная регистрация товарного знака по заявке № 2023749262 в отношении испрашиваемого перечня товаров 25 класса МКТУ не может явиться причиной введения потребителя в заблуждение.

Таким образом, с учетом дополнительных обстоятельств (представленных писем-согласий (4)) у коллегии не имеется оснований для признания рассматриваемого обозначения (1) не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 25 класса МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 11.10.2024, отменить решение Роспатента от 25.06.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2023749262.**