


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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 ППС), рассмотрела поступившее 16.10.2024 возражение, поданное ООО «Научно-Производственное Объединение Биокон Плюс», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023774234, при этом установила следующее.

SNEGIRI



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2023774234 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 14.08.2023 на имя заявителя в отношении товаров 03 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 16.06.2024 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023774234 в отношении товаров 03 класса МКТУ ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «Снегирь» на имя Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом Вест-Ойл», 344090, г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 150 Г (свидетельство №639957, приоритет 25.03.2016) для однородных товаров 09 класса МКТУ.

В поступившем возражении, а также в дополнении от 13.11.2024 заявитель приводит следующие доводы:

- заявитель в рамках дела №СИП-599/2024 пришел к мировому соглашению с правообладателем противопоставленного товарного знака и получил письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака,

- заявленное обозначение не является тождественным противопоставленному товарному знаку,

- заявитель и правообладатель противопоставленного товарного знака ведут хозяйственную деятельность в разных и фактически не пересекающихся сферах бизнеса - заявитель реализует косметические и уходовые средства для человека, а правообладатель противопоставленного товарного знака реализует чистящие средства для автомобилей,

- наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абз. 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять противопоставление и зарегистрировать обозначение,

- письмо-согласие выдано в отношении ограниченного перечня заявленных товаров 03 класса МКТУ, ввиду чего заявитель претендует на регистрацию заявленного обозначения в части товаров, перечисленных в письме-согласии.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023774234 в отношении следующего перечня товаров 03 класса МКТУ: «кремы косметические; бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; масла косметические, масла

туалетные; молочко туалетное; препараты для ванн косметические; препараты для ванн, не для медицинских целей; шампуни».

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены копии следующих материалов.

1. Распечатка сведений о заявке на товарный знак №2023774234,
2. Решение об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2023774234 (копия),
3. Распечатка сведений о противопоставленном товарном знаке по свидетельству №639957,
4. Оригинал письма-согласия правообладателя от 11.10.2024 на регистрацию обозначения,
5. Определение Суда по интеллектуальным правам от 28.10.2024 по делу №СИП-599/2024 об утверждении мирового соглашения.

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

С учетом даты (14.08.2023) поступления заявки №2023774234 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).

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.

SNEGIRI




Комбинированное обозначение «  » по заявке №2023774234 с

приоритетом от 14.08.2023 включает словесный элемент «SNEGIRI», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, а также изобразительный элемент в виде стилизованного изображения птицы в круге.

Предоставление правовой охраны испрашивается в рамках поступившего возражения в отношении части перечня товаров 03 класса МКТУ.

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения по заявке №2023774234 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 «» по свидетельству №639957 в отношении товаров 03 класса МКТУ на имя ООО «Торговый дом Вест-Ойл».

Заявитель не оспаривает установленное Роспатентом сходство сравниваемых обозначений, а также однородность товаров 03 класса МКТУ, перечисленных в перечне заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №639957.

Вместе с тем при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы, а именно: ООО «Торговый дом Вест-Ойл» было предоставлено письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2023774234 на имя ООО «Научно-Производственное Объединение Биокон Плюс» для части заявленных товаров 03 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:

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

SNEGIRI



Так, сравниваемые обозначения «  » и «  » не тождественны. Противопоставленный товарный знак по свидетельству №639957 не является коллективным или общеизвестным товарным знаком.


Наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №639957 для части товаров 03 класса, указанных в перечне заявки №2023774234, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление.

Коллегия отмечает, что перечень товаров 03 класса МКТУ, в отношении которого предоставлено письмо-согласие, включает такую позицию как «*молочко туалетное*», относящуюся к более широкой категории товаров, включающей, в том числе, «*молочко туалетное очищающее*», указанное в перечне заявленных товаров 03 класса МКТУ.

Таким образом, наличие письма-согласия устраняет причину для отказа в

SNEGIRI



государственной регистрации товарного знака «  » для следующих товаров 03 класса МКТУ: *«кремы косметические; бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; масла косметические, масла туалетные; молочко туалетное очищающее; препараты для ванн косметические; препараты для ванн, не для медицинских целей; шампуни»*, основанную на ранее сделанном выводе о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2023774234 требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.10.2024, отменить решение Роспатента от 16.06.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023774234.