

**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 27.08.2024 возражение Индивидуального предпринимателя Захаровой Юлии Евгеньевны, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023730791, при этом установила следующее.



Обозначение «Big Dreams» по заявке №2023730791 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 13.04.2023 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 03, 24, 25, 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 03.06.2024 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023730791 в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ. В отношении заявленных товаров 03, 24, 25 классов МКТУ в регистрации товарного знака было отказано по причине его несоответствия 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

«**DREAM BIG**» (свидетельство №489331 с приоритетом от 26.01.2012, срок действия правовой охраны товарного знака продлен до 26.01.2032), зарегистрированным на имя Публичного акционерного общества «Газпром нефть», 190000, Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, д. 3-5, литер А, ч. пом. 1Н каб. 2401, в отношении однородных товаров 03, 24, 25 классов МКТУ.

В поступившем возражении заявитель не оспаривает выводы административного органа о сходстве до степени смешения между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком по свидетельству №489331 в отношении однородных товаров 03, 24, 25 классов МКТУ, а указывает на наличие письменного согласия (далее – письмо-согласие) на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака от Публичного акционерного общества «Газпром нефть».

В силу изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023730791 помимо услуг 35 класса МКТУ, в том числе, и в отношении всех заявленных товаров 03, 24, 25 классов МКТУ.

Подлинник упомянутого письма-согласия от Публичного акционерного общества «Газпром нефть» представлен в корреспонденции, поступившей 25.10.2024.

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

С учетом даты (13.04.2023) поступления заявки №2023730791 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 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 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).

Пункт 46 Правил содержит положение о том, что согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Если письмо-согласие подписано представителем правообладателя, к нему должна прилагаться оформленная в установленном порядке доверенность, уполномочивающая представителя заявителя на выдачу согласия на регистрацию товарного знака от имени правообладателя.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака для индивидуализации товаров и услуг 03, 24, 25, 35 классов МКТУ обозначение по заявке №2023730791 с приоритетом от 13.04.2023 является комбинированным, включает словесный элемент «Bid Dreams», выполненный стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита, а также изобразительный элемент в виде луны, солнца, астрологических символов, расположенных на фоне круга.

Отказ в государственной регистрации комбинированного заявленного обозначения по заявке №2023730791 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 «BIG DREAMS» по свидетельству №489331 с более ранним приоритетом от 26.01.2012, зарегистрированным на имя

Публичного акционерного общества «Газпром нефть» в отношении однородных товаров 03, 24, 25 классов МКТУ.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №489331, а также однородность товаров 03, 24, 25 классов МКТУ, для сопровождения которых они предназначены, заявителем не оспаривается.

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 Публичное акционерное общество «Газпром нефть» предоставило заявителю письменное согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2023730791 для заявленных товаров 03, 24, 25 классов 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, заявленное обозначение «Big Dreams» и противопоставленный товарный знак «**DREAM BIG**», не тождественны. Также противопоставленный товарный знак по свидетельству №489331 не является коллективным или общеизвестным товарным знаком.

Наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №489331 для заявленных товаров 03, 24, 25 классов 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 №2023730791.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:  
**удовлетворить возражение, поступившее 27.08.2024, изменить решение Роспатента от 03.06.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023730791.**