

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12.03.2014 № 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 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 17.04.2024, поданное компанией «METHOD ANIMATION», Франция (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1713296, при этом установлено следующее.

Международная регистрация №1713296 «» произведена Международным Бюро ВОИС 24.08.2022 с конвенционным приоритетом от 01.08.2022 на имя заявителя в отношении товаров 03, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 30, 32 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 20.12.2023 было принято решение об отказе в государственной регистрации знаку по международной регистрации №1713296 в отношении всех заявленных товаров 24 класса МКТУ. Основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака для заявленных товаров 24 класса МКТУ послужил вывод о его несоответствии требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В частности, установлено сходство до степени смешения знака «Petronix DEFENDERS» с товарным знаком «PETROMIX» по свидетельству №926989, с приоритетом от 02.03.2022, зарегистрированным на имя ООО «ТК ПЕТРОМИКС», 129323, Москва, пр-д Серебрякова, 11, корп. 1, эт.1, пом. XIX, в отношении товаров 24 класса МКТУ.

В связи с изложенным знаку по международной регистрации №1713296 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 24 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении 17.04.2024 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- владелец противопоставленного товарного знака, ООО «ТК ПЕТРОМИКС», не возражает против предоставления правовой охраны и использования товарного знака по международной регистрации №1713296 в России, в подтверждение чего им было предоставлено письмо-согласие,

- представленное письмо-согласие с учетом отсутствия тождества заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака позволяет снять противопоставление по свидетельству №926989,

- заявленное обозначение по международной регистрации №1713296 и противопоставленный товарный знак «PETROMIX» по свидетельству №926989 не являются тождественными и имеют отличия по фонетическому (словесные элементы отличаются по количеству слов и звуковому составу слогов), графическому (обозначения создают различное зрительное впечатление) признакам,

- заявленное обозначение будет восприниматься потребителями как «защитники Петроникс», и соответственно, вызывать ассоциации, отличные от ассоциаций с отдельно взятым словом «PETROMIX»,

- правообладатель, ООО «ТК ПЕТРОМИКС», является поставщиком широкого ассортимента натуральных и искусственных тканей и прикладных материалов для пошива верхней одежды, заявитель, «METHOD ANIMATION»,

специализируется на выпуске мультипликационных / анимационных фильмов и сериалов, ввиду чего возможность введения потребителя в заблуждение отсутствует.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение от 20.12.2023 вынести решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации товарному знаку по международной регистрации №1713296 в отношении товаров 24 класса.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Копия решения от 20.12.2023,
2. Копия решения о предварительном отказе от 24.05.2023,
3. Копия письменного согласия от ООО «ПЕТРОМИКС»;

Оригинал письма-согласия от ООО «ПЕТРОМИКС» был направлен в корреспонденции от 25.04.2024.

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

С учетом даты (01.08.2022) конвенционного приоритета регистрации знака по международной регистрации №1713296 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 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, а именно:

- 1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение); противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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).



Знак «  » по международной регистрации №1713296 является комбинированным, включает словесные элементы «PETRONIX», «DEFENDERS», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, а также изобразительный элемент.

В рамках поданного возражения правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 24 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

Противопоставленный словесный товарный знак «PETROMIX» по свидетельству №926989 выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 24 класса МКТУ.

Анализ сходства знака по международной регистрации №1713296 и противопоставленного товарного знака показал следующее.



В заявленном обозначении «  » словесный элемент «PETRONIX» занимает доминирующее положение в знаке и именно на нем акцентируется внимание при восприятии обозначения. При анализе сходства учитываются, прежде всего, сильные элементы.

С точки зрения фонетического критерия сходства сравниваемые словесные элементы «PETRONIX» и «PETROMIX» являются сходными, так как отличаются лишь одной буквой «N» / «M» (отличные звуки «N» / «M» являются фонетически близкими по звучанию), начальные и конечные буквы (7 из 8 букв) совпадают с противопоставленным знаком.

Словесные элементы «PETRONIX» и «PETROMIX» не имеют смыслового значения, таким образом, семантический критерий сходства в данном случае не подлежит применению.

Графически сравниваемые обозначения «PETRONIX» и «PETROMIX» выполнены буквами латинского алфавита, при этом графемы 7 букв совпадают.

Таким образом, знак по международной регистрации №1713296 и противопоставленный товарный знак по свидетельству №926989 являются сходными, поскольку ассоциируются в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В поступившем возражении однородность товаров 24 класса МКТУ, перечисленных в перечне международной регистрации и противопоставленного товарного знака, в отношении которого предоставлена охрана противопоставленному, заявителем не оспаривается.

На основании вышеизложенного коллегия делает вывод о сходстве до степени смешения знака по международной регистрации №1713296 и товарного знака по свидетельству №926989 в отношении товаров 24 класса МКТУ.

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.

Заявителем было получено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1713296 в отношении всех испрашиваемых товаров 24 класса МКТУ.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, допускается при наличии согласия 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.

Так, сравниваемые обозначения «» и «PETROMIX» не тождественны. Противопоставленный товарный знак по свидетельству №926989 не является коллективным или общеизвестным товарным знаком.

Наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №926989 для всех товаров 24 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации №1713296, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление.

Таким образом, наличие письма-согласия устраняет причину для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1713296 в отношении товаров 24 класса МКТУ, основанную на ранее сделанном выводе о несоответствии заявленного обозначения 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 17.04.2024, отменить решение Роспатента от 20.12.2023 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1713296 в отношении всех испрашиваемых товаров и услуг 03, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 30, 32, 35 классов МКТУ, указанных в регистрации.**