


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 возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.05.2024, поданное Индивидуального предпринимателя Обществом с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТМОСТРЕЙД», Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022791945, при этом установлено следующее.

Государственная регистрация товарного знака «  **GENDER** » по заявке №2022791945, поданной 16.12.2022, испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 03, 18, 21, 23, 24, 25, 26 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 27.03.2024 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022791945 в отношении товаров 03, 18, 21, 23, 24, 26 классов МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для товаров 25 класса МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «Gender» по свидетельству №705521 с приоритетом от 28.08.2018, зарегистрированным на имя ООО «Сбиего», 420029, Республика Татарстан, Казань, ул. Сибирский тракт, д. 13, пом. 1, в отношении товаров 25 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 25 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 06.05.2024, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 27.03.2024, указав, что правообладатель товарного знака по свидетельству №705521 предоставил письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении испрашиваемых товаров 25 класса МКТУ. В отношении правообладателя противопоставленного товарного знака заявитель пояснил, что Роспатентом был зарегистрирован переход исключительного права на товарный знак по свидетельству №705521 без заключения договора и в результате его правообладателем является ООО «Альфа Плюс», 420129, г. Казань.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 27.03.2024 и зарегистрировать товарный знак в отношении всех испрашиваемых товаров.

Письмо-согласие от правообладателя товарного знака по свидетельству №705521 (1) было представлено в корреспонденции, поступившей 12.07.2024.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи (16.12.2022) заявки №2022791945 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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.

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 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).

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 46 Правил согласие правообладателя (письмо-согласие) составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Заявленное обозначение по заявке №2022791945 представляет собой

комбинированное обозначение « **GENDER**», включающее словесный элемент «GENDER», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Над словесным элементом размещен изобразительный элемент в виде X- и Y - образных фигур, заключенных в прямоугольную рамку.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 03, 18, 21, 23, 24, 25, 26 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022791945 для товаров 03, 18, 21, 23, 24, 26 классов МКТУ.

В отношении испрашиваемых товаров 25 класса МКТУ регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака препятствует товарный знак по свидетельству №705521, представляющий собой словесное обозначение «Gender», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Заявитель не оспаривает сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака и однородность товаров 25 класса МКТУ, представленных в их перечнях.

В отношении указанного противопоставления заявителем обращено внимание на следующие обстоятельства.

Заявитель получил письменное согласие (1) от правообладателя товарного знака по свидетельству №705521, в котором ООО «Альфа Плюс» не возражает против регистрации товарного знака по заявке №2022791945 для заявленных товаров 25 класса МКТУ на имя заявителя.

В отношении возможности принятия письма-согласия (1) от правообладателя противопоставленного знака, коллегия отмечает следующее.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными. Противопоставленный товарный знак не является общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком или коллективным товарным знаком. Оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение у коллегии не имеется.

Таким образом, противопоставление товарного знака по свидетельству №705521 преодолено путем получения письменного согласия от его правообладателя (1).

Следовательно, товарный знак по заявке №2022791945 может быть зарегистрирован в объеме всего испрашиваемого перечня товаров.

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

удовлетворить возражение, поступившее 06.05.2024, изменить решение Роспатента от 27.03.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022791945.