



**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 16.05.2024 возражение Непубличного акционерного общества «Научно-производственная фирма «ОРТ» (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023729585, при этом установила следующее.



Обозначение « по заявке №2023729585 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 11.04.2023 на имя заявителя в отношении товаров 22 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 22.12.2023 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023729585 в отношении всех заявленных товаров 22 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью оспариваемого решения Роспатента, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «» (свидетельство №846409 с приоритетом от 30.11.2020), зарегистрированным на имя

Скрипки Елизаветы Юрьевны, 140006, Московская область, г. Люберцы, ул. Южная, 24, кв. 86, в отношении однородных товаров 22 класса МКТУ.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ПАЛАТКИ» не обладает различительной способностью и является неохраняемым на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении заявитель оспаривает наличие сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №846409. По мнению заявителя, сравниваемые обозначения отличаются визуально, фонетически и семантически. Как полагает заявитель, обозначение «ОРТ» воспроизводит отличительную часть его фирменного наименования, используется на протяжении длительного периода времени для индивидуализации мобильных жилых помещений для экстремальных условий, в том числе для нужд Министерства обороны Российской Федерации и МЧС Российской Федерации, а также кемпинговых палаток и конструкций разной сложности. При этом ранее заявитель обладал исключительным правом на товарные знаки «ОРТ» по свидетельству №209081, «ОРТ» по свидетельству №436149, правовая охрана которых не была продлена и вследствие этого прекратила свое действие.

Также заявитель отмечает, что правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №846409 не использует его для однородной заявленным товарам 22 класса МКТУ продукции и предоставил заявителю письменное согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2023729585 в отношении всех заявленных товаров.

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023729585 в отношении всех заявленных товаров 22 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие документы, иллюстрирующие доводы заявителя:

- (1) Копии документов, подтверждающих выполнение военных заказов;
- (2) Таблица об узнаваемости обозначения заявителя;
- (3) Копия договора от 25.02.2015 №02/2015;

(4) Копия презентации концепции единого визуального образа компании «ОРТ ПАЛАТКИ»;

(5) Копия руководства по фирменному стилю, март 2015 г.;

(6) Копия списка участников выставки «Армия 2015»;

(7) Копия определения Верховного суда Российской Федерации от 19.02.2020 по делу №СИП-102/2019;

(8) Копия решения Арбитражного суда г. Москвы от 11.06.2015 по делу №А40-184371/14;

(9) Копия Решения Суда по интеллектуальным правам от 07.04.2014 по делу №СИП–274/2013;

(10) Копия постановления Суда по интеллектуальным правам от 18.09.2015 по делу №СИП-15/2015;

(11) Копия решения Суда по интеллектуальным правам от 11.08.2021 по делу №СИП-585/2021;

(12) Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от 14.05.2024;

(13) Копия решения №26/2021 от 27.07.2021;

(14) Оригинал письма-согласия от 03.04.2024 от Скрипки Елизаветы Юрьевны.

Изучив материалы дела, коллегия полагает, что доводы, изложенные в возражении, являются убедительными.

С учетом даты (11.04.2023) поступления заявки №2023729585 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 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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 в разных языках); 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).

Заявленное обозначение  по заявке №2023729585 с приоритетом от 11.04.2023 является комбинированным, выполнен темно-бирюзовой цветовой гамме, включает изобразительный элемент в виде стилизованной елки и словесные элементы «ОРТ», «ПАЛАТКИ», выполненные буквами кириллического алфавита в стандартной шрифтовой манере.

Регистрация товарного знака по заявке №2023729585 испрашивается для индивидуализации товаров 22 класса МКТУ «палатки; палатки для кемпинга; палатки из ткани; палатки, навесы; шатры [палатки]; юрты [палатки]; палатки для альпинизма или кэмпинга; палатки для ловли рыбы; палатки из текстильных материалов; палатки, навесы, брезенты; тенты из синтетических материалов; тенты из текстильных материалов».

Анализ заявленного обозначения показал, что включенный в его состав словесный элемент «ПАЛАТКИ» является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку представляет собой указание на товар определенного вида. Неохраноспособный характер названного словесного элемента в составе заявленного обозначения заявителем не оспаривается.

Отказ в государственной регистрации комбинированного заявленного обозначения по заявке №2023729585 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 №846409 с приоритетом от 30.11.2020, зарегистрированным на имя Скрипки Елизаветы Юрьевны.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №846409 зарегистрирован для индивидуализации товаров 22 класса МКТУ «канаты, веревки, бечевки; материалы из текстильного волокнистого сырья и их заменителей; материалы набивочные, за исключением бумажных, картонных, резиновых и пластических; мешки, для транспортировки и хранения товаров без упаковки; палатки, навесы; паруса; сети; тенты из текстильных или синтетических материалов».

Коллегия приняла во внимание материалы возражения, в которых заявителем оспаривается сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №846409, а также однородность товаров, для индивидуализации которых они предназначены.

В этой связи необходимо указать, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №846409 характеризуются

наличием в их составе индивидуализирующих словесных элементов «ОРТ» и «ORT» (произносится как [орт]), которые являются фантазийными, не имеющими смыслового значения словами, но при этом имеют тождественную фонетику. Именно звуковое тождество этих индивидуализирующих словесных элементов обуславливает сходство сопоставляемых обозначений в целом, несмотря на разницу в визуальном отношении.

Что касается товаров 22 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №846409, то они относятся к одному и тому же виду продукции – палатки и тенты, следовательно, характеризуются одинаковым назначением, кругом потребителей и способами реализации. В данном случае фактическое использование заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №846409 не имеет значения для вывода о наличии однородности сравниваемых товаров, поскольку во внимание в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса принимается объем испрашиваемой и предоставленной правовой охраны товарных знаков.

Таким образом, сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №846409, а также однородность товаров, для сопровождения которых они предназначены, обуславливает вероятность смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте.



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 Скрипка Елизавета Юрьевна предоставила заявителю письмо-согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2023729585 для заявленных товаров 22 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: 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, сравниваемые обозначения «» и «», как установлено выше, не тождественны, а сходны до степени смешения. Противопоставленный товарный знак по свидетельству №846409 не является коллективным или общеизвестным товарным знаком.

Наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №846409 для заявленных товаров 22 класса 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 №2023729585.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 16.05.2024, отменить решение Роспатента от 22.12.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023729585.**