

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 06.06.2024, поданное СИНСУН ТОНСАН КО., ЛТД., Корея (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023702467, при этом установлено следующее.

Государственная регистрация товарного знака «**TOPTEN¹⁰**» по заявке №2023702467, поданного 18.01.2023, испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 18, 25 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 06.02.2024 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023702467 для товаров 18 и части услуг 35 классов МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 25 и части услуг 35 классов МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком «» по международной регистрации №618725, правовая охрана которому была предоставлена на территории Российской Федерации на имя BUDO LAND Sportartikel Vertriebs-GmbH, Am Griessenbach 8 83126 Flintsbach, Германия, для товаров 25 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 25 класса МКТУ и связанным с ними услугам 35 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 06.06.2024, заявитель привел доводы о том, что им было получено бессрочное и безотзывное письменное согласие от правообладателя знака по международной регистрации №618725 на регистрацию и использование заявителем заявленного обозначения в отношении всех заявленных товаров и услуг. Кроме того, заявитель просит учесть, что сравниваемые обозначения не являются тождественными и имеют отличия по фонетическому и графическому признакам. В этой связи регистрация товарного знака по заявке №2023702467 на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров и услуг не приведет к введению в заблуждение потребителя в отношении товаров и услуг или производящего и оказывающего их лица.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 06.02.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023702467 в отношении всех испрашиваемых товаров и услуг.

На заседании коллегии 18.07.2024 заявителем был представлен оригинал письма-согласия от правообладателя знака по международной регистрации №618725 и перевод письма-согласия на русский язык (1).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (18.01.2023) подачи заявки №2023702467 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, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение 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 обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения 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 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 №2023702467 представляет собой комбинированное обозначение «», включающее словесный элемент «ТОРТЕН», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Справа от словесного элемента размещены цифры «1» и «0», выполненные в оригинальной графической проработке.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивалась в отношении товаров и услуг 18, 25, 35 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023702467 для товаров 18 и части услуг 35 классов МКТУ. В отношении товаров 25 и части услуг 35 классов МКТУ заявленному обозначению отказано в регистрации товарного знака.

В рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению противопоставлен комбинированный знак «» по международной регистрации №618725, включающий словесный элемент «ТОРТЕН», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита красного цвета.

В отношении противопоставления в виде знака по международной регистрации №618725 коллегией установлено следующее.

Заявитель получил письменное согласие (1) от правообладателя знака по международной регистрации №618725, в котором BUDO LAND Sportartikel Vertriebs-GmbH, Германия, не возражает против регистрации товарного знака по заявке №2023702467 в отношении всех испрашиваемых товаров и услуг 41 класса МКУ на имя заявителя.

В отношении возможности принятия письма-согласия (1) от правообладателя противопоставленного товарного 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 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.

С учетом наличия письма-согласия (1), товарный знак по заявке №2023702467 может быть зарегистрирован для всего испрашиваемого перечня товаров и услуг 18, 25, 35 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 06.06.2024, изменить решение Роспатента от 06.02.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023702467.