

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 15.07.2024, поданное Индивидуальным предпринимателем Емельяновым Владимиром Александровичем, г. Челябинск (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023764155, при этом установлено следующее.



Государственная регистрация товарного знака «  » по заявке №2023764155, поданной 18.07.2023, испрашивалась на имя заявителя в отношении услуг 44 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 19.06.2024 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023764155 в отношении услуг 44 класса МКТУ «массаж; музыкотерапия; советы по вопросам здоровья; услуги в области ароматерапии; центры здоровья».

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для части испрашиваемых услуг 44 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 «» по свидетельству №726728 с приоритетом от 31.01.2019, зарегистрированным на имя Индивидуального предпринимателя Гришина Михаила Юрьевича, Санкт-Петербург, пр-кт Тореза, 38, корп. 1, кв. 280, в отношении услуг 44 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 44 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 15.07.2024, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 19.06.2024, указав, что правообладатель противопоставленного товарного знака предоставил согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2023764155 на имя заявителя.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 19.06.2024 и зарегистрировать товарный знак в отношении всех испрашиваемых услуг 44 класса МКТУ.

В корреспонденции, поступившей 23.07.2024 заявителем было представлено письмо-согласие от правообладателя товарного знака по свидетельству №726728 (1) и мировое соглашение с приложением (2).

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

С учетом даты подачи (18.07.2023) заявки №2023764155 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 №2023764155 представляет собой



комбинированное обозначение «», включающее словесный элемент «VENZEL», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета. Словесный элемент расположен под изобразительным элементом, имеющим овальную форму и состоящим из различных геометрических фигур фиолетового, светло-серого, светло-синего и сиреневого цветов, разделенных линиями белого цвета.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 44 класса МКТУ.

Роспатентом принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023764155 в отношении части испрашиваемых услуг 44 класса МКТУ.

В отношении остальной части испрашиваемых услуг 44 класса МКТУ регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака препятствует



товарный знак «» по свидетельству №726728.

Заявитель не оспаривает сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака и однородность услуг 44 класса МКТУ, представленных в их перечнях.

В отношении указанного противопоставления заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство.

Заявитель получил письменное согласие (1) от правообладателя товарного знака по свидетельству №726728, в котором Индивидуальный предприниматель Гришин Михаил Юрьевич, Санкт-Петербург, не возражает против регистрации товарного знака по заявке №2023764155 для испрашиваемых услуг 44 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 №726728 преодолено путем получения письменного согласия от его правообладателя (1).

Следовательно, товарный знак по заявке №2023764155 может быть зарегистрирован в объеме всех заявленных услуг 44 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 15.07.2024, изменить решение Роспатента от 19.06.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023764155.