

**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 23.07.2024 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Юсуповым Рафаилом Радиковичем (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023747828, при этом установила следующее.

Обозначение «**PROMIX**» по заявке №2023747828 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 02.06.2023 на имя заявителя для индивидуализации товаров и услуг 02 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 27.06.2024 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 02 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком



«» (международная регистрация №1478216 с приоритетом от 17.12.2018),

правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных товаров 02 класса МКТУ на имя компании MIPA SE, Am Oberen Moos 1 84051 Essenbach, Германия.

В поступившем возражении заявитель выражает несогласие с выводами административного органа относительно наличия сходства до степени смешения между заявленным обозначением и противопоставленным знаком по международной регистрации №1478216. Кроме того, по мнению заявителя, основанием для отмены оспариваемого решения Роспатента является наличие подлинника письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №1478216, выданного в отношении всех заявленных товаров 16 класса МКТУ.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023747828 в отношении всех заявленных товаров 02 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (02.06.2023) поступления заявки №2023747828 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.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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 «**PROMIX**» по заявке №2023747828 с приоритетом от 02.06.2023 включает в свой состав выполненный буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом словесный элемент «PROMIX». Регистрация товарного знака по заявке №2023747828 испрашивается в отношении товаров 02 класса МКТУ *«грунтовки, а именно, грунтовки общестроительного назначения; краски эмалевые, а именно, краски эмалевые общестроительного назначения на водной основе; масла защитные для древесины; покрытия [краски], а именно, покрытия [краски] общестроительного назначения на водной основе; покрытия [краски] для гудронированного картона; покрытия [краски] для древесины; средства для предохранения древесины; темпера».*

Отказ в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023747828 основан на выводе о его несоответствии требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи

1483 Кодекса ввиду наличия противопоставленного знака «» по международной регистрации №1478216 с более ранним приоритетом от 17.12.2018, принадлежащим компании MIPA SE, Германия. Правовая охрана знаку по международной регистрации №1478216 на территории Российской Федерации

предоставлена, в частности, в отношении товаров 02 класса МКТУ *«coatings; paints; lacquers; pigments; tinting pastes for coatings; paint additives in the nature of tinting colours; glazes; varnishes; primers [colours, lacquers and oils]; filling materials in the nature of paints»* / «покрытия; краски; лаки; пигменты; тонирующие пасты для покрытий; добавки к краскам в качестве тонирующих красок; глазури; лаки; грунтовки [краски, лаки и масла]; наполнители в качестве красок».


Однако при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного знака коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке оспариваемого решения Роспатента от 27.06.2024. К таким обстоятельствам относится выданное компанией MIRA SE, Германия письмо-согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2023747828 в отношении заявленных товаров 02 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 или общеизвестным товарным знаком.

Следует констатировать, что заявленное обозначение «**PROMIX**» и



противопоставленные товарные знаки «» не тождественны, а являются сходными до степени смешения за счет фонетического тождества входящих в их состав индивидуализирующих словесных элементов «PROMIX» и «PRO MIX», которые состоят из лексических единиц английского языка «PRO<sup>1</sup>» (профессиональный) и «MIX<sup>2</sup>» (смесь, состав, комплект), вызывающих одинаковые смысловые ассоциации. Также следует отметить, что противопоставленный товарный знак не является коллективным или общеизвестным. Сведения о введении правообладателей в заблуждение при сопровождении в гражданском обороте товаров 02 класса МКТУ спорным заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком коллегия не располагает.

Таким образом, наличие подлинника письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по международной регистрации №1478216, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2023747828 в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 02 класса МКТУ. В этой связи поступившее возражение подлежит удовлетворению.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 23.07.2024, отменить решение Роспатента от 27.06.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023747828.**

---

<sup>1</sup> Англо-русский словарь, <https://translate.academic.ru/pro/en/ru/>.

<sup>2</sup> Англо-русский словарь, <https://translate.academic.ru/mix/en/ru/>.