

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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 12.09.2024 возражение Быканова Романа Витальевича (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023747389, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2023747389 было подано на регистрацию товарного знака 01.06.2023 на имя заявителя в отношении товаров 20, 28 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 15.07.2024 об отказе государственной регистрации принято на основании несоответствия заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, что обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с зарегистрированными на имя других лиц и имеющими более ранний приоритет:

- товарным знаком «КОТЭ» по свидетельству №976363 [1] в отношении однородных товаров 28 класса МКТУ;
- товарным знаком «КОТ» по свидетельству №684505 [2] в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;
- товарным знаком «КОТЭ» по свидетельству №557970 [3] в отношении однородных товаров 20, 28 и услуг 35 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), заявителем приведены следующие аргументы:

- заявителем не оспаривается отказ в отношении испрашиваемых товаров 28 класса МКТУ на основании наличия сходного товарного знака №976363, зарегистрированного на имя Днепровского Артура Вячеславовича;

- в отношении товарных знаков № 684505 и № 557970 заявитель просит коллегия учесть следующие фактические обстоятельства, имеющие место на момент рассмотрения настоящего возражения, а именно заявителем были получены письма-согласия от правообладателей товарных знаков № 684505 и № 557970. Указанные письма-согласия прилагаются к настоящему возражению (Приложение 1, 2);

- таким образом, обозначение по заявке № 2023747389 может быть зарегистрировано в отношении товаров 20 «гнезда для домашней птицы; домики для комнатных животных; домики для птиц; изделия деревянные для точки когтей для кошек; изделия из когтей животных; когтеточки для кошек; конуры собачьи; лежанки для комнатных животных; лежанки-гнезда для комнатных животных; подушечки для комнатных животных» и услуг 35 «продвижение продаж для третьих лиц; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги продажи товаров с использованием интернет-сайтов» классов МКТУ.

Приложения:

1. Письмо-согласие на 1 л.
2. Письмо-согласие на 1 л.
3. Доверенности на представителя на 1 л.
4. Документ, подтверждающий оплату пошлин, на 1 л.
5. Ходатайство о ВКС на 1л.

На основании вышеизложенного заявителем выражена просьба об отмене решения об отказе в государственной регистрации товарного знака и регистрации в

качестве товарного знака обозначение по заявке №2023747389 в отношении испрашиваемых товаров 20 и услуг 35 классов МКТУ.

В дополнении к возражению представлены оригиналы писем-согласий правообладателей товарных знаков [2-3] от 12.04.2024 г. и 23.08.2024 соответственно.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (01.06.2023) поступления заявки на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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.

В соответствии с абзацем 5 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 настоящем пункте, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Заявленное обозначение по заявке №2023747389 представляет собой комбинированный товарный знак со словесным элементом «КОТ-Е», слева от

которого расположены стилизованные изображения кошки, играющей с шариком на когтеточке в виде столбика.

Согласно возражению решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака оспаривается в части указанного выше перечня товаров 20 и услуг 35 классов МКТУ.

Основанием для отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении указанных товаров послужило его несоответствие требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходных до степени смешения и имеющих более ранний приоритет товарных знаков со словесными элементами «КОТ» [2] и «КОТЭ»[3], правовая охрана которым предоставлена на имя иных лиц в отношении однородных товаров и услуг.

Вместе с тем, как показал анализ материалов возражения, правомерно противопоставленные экспертизой знаки [2-3] не являются более препятствием для регистрации заявленного обозначения, поскольку правообладателями этих знаков было выражено согласие с регистрацией товарного знака по заявке №2023747389 на имя заявителя в отношении испрашиваемого перечня товаров 20 и услуг 35 классов МКТУ, что подтверждается оригиналами писем-согласий, приложенных к материалам административного дела.

Указанные документы свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателей противопоставленных товарных знаков в гражданском обороте.

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 связи с указанным коллегия считает необходимым отметить следующее.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеются фонетические и графические отличия, обусловленные наличием в них разных изобразительных элементов, а также разного количества букв и звуков.

Таким образом, коллегией установлено, что с учетом дополнительных обстоятельств (писем-согласий) заявленное обозначение может быть зарегистрировано для всех товаров 20 и услуг 35 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 12.09.2024, отменить решение Роспатента от 15.07.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023747389.