

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 28.11.2023 возражение, поданное ИП Хайруллиным Т.Р., Республика Башкортостан (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023727392, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2023727392 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 05.04.2023 на имя заявителя для индивидуализации товаров и услуг 07, 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

В процессе экспертизы заявленного обозначения в соответствии с просьбой заявителя в материалы заявки №2023727392 были внесены изменения от 10.11.2023, в соответствии с которыми из перечня были исключены все услуги 35 класса МКТУ.

Роспатентом 28.11.2023 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех оставшихся в перечне заявленных товаров 07 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, которые являются неотъемлемой частью оспариваемого решения административного органа, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «HERMES» (международная регистрация №426866 с приоритетом от 10.12.1976, срок действия регистрации продлен до 10.12.2026), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ на имя «HERMES INTERNATIONAL», 24 rue du Faubourg Saint-Honore F-75008 PARIS.

В заключении по результатам экспертизы отмечается, что экспертиза сочла возможным снять противопоставления по свидетельствам №885246, №885245, №614062, №667046, международной регистрации №463962, международной регистрации №429732, заявке №2022787190 из-за неоднородности товаров и услуг, с учетом изменений, внесенных в материалы заявленного обозначение.

В поступившем возражении заявитель не оспаривает сходство до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного знака, вместе с тем указывает на то, что в Суде по интеллектуальным правам рассматривается дело №СИП-574/2024 о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного знака по международной регистрации №426866.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.11.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023727392 в отношении заявленных товаров и услуг 07, 35 классов МКТУ.

Кроме того, необходимо отметить, что заявителем было получено письменное согласие от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №426866, подлинник которого представлен в материалы настоящего дела.

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

С учетом даты (05.04.2023) поступления заявки №2023727392 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 «» по заявке №2023727392 с приоритетом от 05.04.2023 является комбинированным, включает в свой состав расположенный на чёрно-сером фоне с белыми пятнами словесный элемент «GERMES», а также расположенный над ним изобразительный элемент в виде двух пересекающихся

треугольников. Словесный и изобразительный элемент выполнены в коричневом цвете.

Отказ в государственной регистрации комбинированного заявленного обозначения по заявке №2023727392 в качестве товарного знака для товаров 07 класса МКТУ основан на выводе о несоответствии этого обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием товарного знака «HERMES» по международной регистрации №426866 с более ранним приоритетом от 10.12.1976, принадлежащего компании «HERMES INTERNATIONAL», Франция.

При сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по международной регистрации №426866 коллегией было выявлено обстоятельство, которое не могло быть учтено при подготовке оспариваемого решения Роспатента от 28.11.2023, а именно предоставление компанией «HERMES INTERNATIONAL» письма-согласия от 27.09.2024 на регистрации товарного знака по заявке №2023727392 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

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 «» и противопоставленный товарный знак «HERMES» не тождественны, противопоставленный товарный знак не является коллективным или общеизвестным. Сведениями о введении потребителей в заблуждение при сопровождении в гражданском обороте товаров 07 класса МКТУ спорным заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком коллегия не располагает.

Таким образом, наличие подлинника писем-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по международной регистрации №426866, 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 №2023727392 в качестве товарного знака для заявленных товаров 07 класса МКТУ.

Что касается просьбы заявителя о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для услуг 35 класса МКТУ, то она не может быть удовлетворена. Следует указать, что на стадии экспертизы в уведомлении от 30.09.2023 о результатах соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства заявитель информировался о противопоставлениях по товарным знакам по свидетельствам №885246, №885245, №614062, №667046, международной регистрации №463962, международной регистрации №429732, заявке №2022787190, наличие которых препятствует регистрации товарного знака по заявке №2023727392 для всех услуг 35 класса МКТУ. В этой связи заявитель ходатайствовал о сокращении заявленного перечня по заявке №2023727392. Согласно просьбе заявителя из заявленного перечня были удалены все услуги 35 класса МКТУ. Таким образом, названные обстоятельства обуславливают вывод о невозможности рассмотрения поступившего возражения в отношении услуг 35 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.08.2024, отменить решение Роспатента от 28.11.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023727392.