

## **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 поступившее 04.07.2023 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Веломай», Москва (далее – заявитель), в отношении решения Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022700656 при этом установила следующее.

Заявка №2022700656 на регистрацию комбинированного обозначения «**TECHNO SITE**» была подана на имя заявителя 12.01.2022 в отношении товаров 12 класса МКТУ и услуг 35, 39 классов МКТУ, указанных в заявке.

Решением Роспатента от 15.02.2023 заявленному обозначению было отказано в предоставлении правовой охраны в отношении всех заявленных товаров и услуг ввиду несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы экспертизы мотивированы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с серией товарных знаков «», «», «», «», «» по свидетельствам № 619370, с приоритетом от 22.04.2016г., № 584110, с приоритетом от 30.06.2015г., №581964, с приоритетом от 30.06.2015г., №581963, с приоритетом от 30.06.2015г., №582484, с приоритетом от 30.06.2015г., зарегистрированных на имя ООО «БизнесПРО», Москва, в отношении однородных товаров и услуг 12, 35, 39 классов МКТУ;

- с товарными знаками «», «», «», «» по свидетельствам № 559861, с приоритетом от 11.07.2014г., № 559860, с приоритетом от 11.07.2014г., №559859, с приоритетом от 11.07.2014г., № 559858, с приоритетом от 11.07.2014г., зарегистрированных на имя Демина Дмитрия Владимировича, Москва, в отношении однородных услуг 35, 39 классов МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 04.07.2023 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что правообладатели противопоставленных серий знаков предоставили письма-согласия на регистрацию заявленного обозначения в отношении товаров 12 класса МКТУ и услуг 35 и 39 классов МКТУ.

На основании изложенного в возражении, поступившем 04.07.2023, содержится просьба отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

К возражению приложены копии писем-согласий.

На заседании коллегии, состоявшемся 12.07.2024, заявителем представлен оригинал письма-согласия [1] от Демина Дмитрия

Владимировича правообладателя противопоставленных знаков по свидетельствам № 559861, № 559860, №559859, № 559858.

Заявителем 18.07.2024 направлены дополнения к возражению, в которых он указывает, что правовая охрана противопоставленных товарных знаков № 619370, № 584110, №581964, №581963, №582484 досрочно прекращена на основании прекращения юридического лица – правообладателя.

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (12.01.2022) заявки №2022700656 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает вышеуказанный 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.

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 только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может

быть отозвано правообладателем (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, пункт 46 Правил).

Согласно требованиям пункта 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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.

Заявленное обозначение « **TECHNOSTE** » является комбинированным, выполнено заглавными буквами латинского алфавита.

В рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса, заявленному обозначению были противопоставлены серии товарных знаков:

(1) «  » по свидетельству № 619370 , «  » по свидетельству № 619370, «  » по свидетельству № 584110, «  » по свидетельству №581964, «  » по свидетельству №581963, зарегистрированные, в том числе, в отношении товаров и услуг 12, 35, 39 классов МКТУ;

(2) «  » по свидетельству № 559861, «  » по свидетельству № 559860, «  » по свидетельству №559859, «  » по свидетельству № 559858, зарегистрированные, в том числе, в отношении услуг 35, 39 классов МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 15.02.2023.

К указанным обстоятельствам относится тот факт, что правовая охрана противопоставленных товарных знаков (1) свидетельства: № 619370, №584110, №581964, №581963, №582484 досрочно прекращена на основании прекращения юридического лица – правообладателя. Дата внесения записи в Государственный реестр: 26.09.2024. С учетом изложенного, данные товарные знаки сняты в качестве противопоставлений.

Также заявителем было получено письмо-согласие [1] от правообладателя серии товарных знаков (2) на регистрацию заявленного обозначения в отношении всех заявленных товаров и услуг 12, 35, 39 классов МКТУ.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что 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, необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателей противопоставленных товарных знаков следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленные товарные знаки широко известны среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленные знаки являются коллективными или общеизвестными товарными знаками.

Так, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не тождественны, имеют отдельные визуальные различия, при этом противопоставленные товарные знаки не являются коллективными и общеизвестными, кроме того коллегия не имеет сведений об их широкой известности.

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя серии товарных знаков (2), возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении товаров и услуг 12, 35, 39 классов МКТУ, указанных в письме-согласии.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 04.07.2023, отменить решение Роспатента от 15.02.2023, зарегистрировать товарный знак по заявке №2022700656.**