

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 18.09.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ААКС.ТЕК РУС», Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023712076, при этом установлено следующее.

Государственная регистрация товарного знака «Айсберг» по заявке №2023712076, поданного 17.02.2023, испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 11 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 30.11.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023712076.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака 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 №514019 с приоритетом от 13.12.2012 (срок действия исключительного права продлен до 13.12.2032), зарегистрированным на имя ООО «СОЛИТЕКС», 107076, Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Богородское, ул. Краснобогатырская, д. 44, стр. 1, ком. 22б (часть), в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 18.09.2024, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 30.11.2023, указав, что получил согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака, которое отражено в судебном акте Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-302/2024. Согласно Определению об утверждении Мирowego соглашения Суд по интеллектуальным правам указал, что: «Пункт 2 настоящего Мирowego соглашения является согласием ответчика на регистрацию на территории Российской Федерации обозначения по заявке № 2023712076 в отношении вышеуказанного списка товаров 11 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «ААКС.ТЕК РУС» и является действительным с момента утверждения Мирowego соглашения Судом по интеллектуальным правам».

В корреспонденции, поступившей 29.10.2024, заявитель пояснил, что в представленном заявителем Мировом соглашении и Определении Суда по интеллектуальным правам от 20.08.2024 по делу №СИП-302/2024 содержатся все условия, сформулированные в Правилах составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступивших в силу 31.08.2015 (далее – Правила), а именно: указаны

данные о правообладателе и заявителе, позволяющие их идентифицировать; указаны данные о товарном знаке и об обозначении по спорной заявке, дан перечень товаров и выражено согласие правообладателя; мировое соглашение подписано уполномоченными лицами собственноручно, подпись генерального директора скреплена печатью организации. Кроме того, заявитель обращает внимание на то, что пункт 46 Правил не содержит указания на строго определенную форму письма-согласия.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.11.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023712076 в отношении всего испрашиваемого перечня товаров 11 класса МКТУ.

К возражению приложено Определение Суда по интеллектуальным правам об утверждении Мирowego соглашения и о прекращении производства от 20.08.2024 по делу №СИП-302/2024 (1).

На заседании коллегии 07.11.2024 заявителем представлено Мирговое соглашение от 09.06.2024 (2).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (17.02.2023) подачи заявки №2023712076 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутые выше Кодекс и 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 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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 №2023712076 представляет собой словесное обозначение «Айсберг», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивалась в отношении товаров 11 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

В рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака препятствует принадлежащий иному лицу

комбинированный товарный знак «», зарегистрированный для однородных товаров 11 класса МТУ.

Противопоставленный товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «ICEBERG», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Над словом «ICEBERG» выполнена изогнутая линия. Под словом «ICEBERG» размещено слово «filter», являющееся неохраняемым элементом товарного знака. Слово «filter» выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и заключено в прямоугольную рамку.

В отношении товарного знака по свидетельству №514019 коллегией установлено следующее.

Заявитель получил письменное согласие (1), (2) от правообладателя товарного знака по свидетельству №514019, в котором ООО «СОЛИТЕКС», Москва, выразило согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2023712076 для испрашиваемых товаров 11 классов МКТУ на имя заявителя.

В отношении возможности принятия согласия от правообладателя противопоставленного товарного 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.

С учетом наличия согласия (1), (2) противопоставление в виде товарного знака по свидетельству №514019 заявителем преодолено. Таким образом, товарный знак по заявке №2023712076 может быть зарегистрирован для всех испрашиваемых товаров 11 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 18.09.2024, отменить решение Роспатента от 30.11.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023712076.