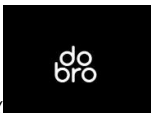


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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 26.08.2024 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Фирма "ИМЛАЙТ-Шоутехник», г. Казань (далее – лицо, подавшее возражение), в отношении решения Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022786138, при этом установила следующее.

Заявка №2022786138 на регистрацию комбинированного обозначения  была подана на имя заявителя 29.11.2022 в отношении товаров 01, 03, 09, 11, 28 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решением Роспатента от 23.01.2024 заявленному обозначению было отказано в предоставлении правовой охраны в отношении всех заявленных товаров ввиду несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы экспертизы мотивированы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками «**Добро**» по свидетельству № 158989 с приоритетом от 29.05.1997, «**ДОБРО**» по свидетельству № 367134 с приоритетом от 29.06.2007, зарегистрированными

на имя Аделинк Лимитед, 66 Кириакоу Матси, Егкоми, 2409, Никосия, Кипр, в отношении товаров 01, 03, 09, 11, 28 классов, однородных заявленным товарам 01, 03, 09, 11, 28 классов МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 26.08.2024 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что заявителем оспаривается сходство сравниваемых обозначений, вместе с тем им было получено письмо-согласие от правообладателя противопоставленных знаков на регистрацию товарного знака по заявке №2022786138 в отношении товаров 01, 03, 09, 11, 28 классов МКТУ.

На основании изложенного в возражении, поступившем 26.08.2024, содержится просьба отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 01, 03, 09, 11, 28 классов МКТУ.

Заявителем 09.10.2024 был представлен оригинал письма-согласия [1] от правообладателя противопоставленных товарных знаков.

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

С учетом даты подачи (29.11.2022) заявки №2022786138 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 «» является комбинированным. Состоит из черного прямоугольника и слов «do bro», выполненных буквами латинского алфавита.

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 01, 03, 09, 11, 28 классов МКТУ.

Отказ в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022786138 в отношении выше перечисленных товаров основан на его несоответствии требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходных до степени смешения товарных знаков «**Добро**» по свидетельству № 158989, «**ДОБРО**» по свидетельству № 367134 ранее зарегистрированного на имя компании Аделинк Лимитед, в отношении однородных товаров 01, 03, 09, 11, 28 классов МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 23.01.2024.

К указанным обстоятельствам относится письменное согласие [1] правообладателя вышеуказанных противопоставленных знаков на



регистрацию товарного знака «» по заявке №2022786138 на имя заявителя в отношении товаров:

01 класса МКТУ «*вещества поверхностно-активные; гликоли; кислота уксусная*»;

03 класса МКТУ «*ароматизаторы [эфирные масла]*»;

09 класс МКТУ «лазеры, за исключением используемых в медицинских целях; регуляторы освещения сцены; регуляторы освещения электрические; пульты управления [электричество]; пульты распределительные [электричество]; передатчики электронных сигналов; радиопередатчики [дистанционная связь]»;

11 класс МКТУ «светильники; фонари осветительные; приборы и установки осветительные; приборы осветительные светодиодные; гирлянды световые для праздничных декораций; прожекторы световые; прожекторы; прожекторы подводные; генераторы дыма/дым-машины; вентиляторы бытовые электрические»;

28 класс МКТУ «конфетти».

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, 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 правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным или общеизвестным товарным знаком.

Так, заявленное обозначение и противопоставленные 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 противопоставленных знаков, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022786138 в отношении товаров 01, 03, 09, 11, 28 классов МКТУ, указанных в письме-согласии.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.08.2024, отменить решение Роспатента от 23.01.2024, зарегистрировать товарный знак по заявке №2022786138.