


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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 06.09.2024 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Панковой А.В., Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023718190, при этом установила следующее.

Обозначение «  **GALTSYSTEMS** » по заявке №2023718190 с приоритетом от 10.03.2023 подано на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 35, 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 07.05.2024 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023718190 в отношении всех заявленных услуг 35, 37 классов МКТУ и части услуг 42 класса МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ и части услуг 42 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесным элементом «GALT» комбинированного товарного знака по международной регистрации №984649, конв. приоритет 23.06.2008, срок действия регистрации продлен до 17.07.2028 (<https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/>), правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации на имя James Galt & Company Ltd, Sovereign House, Stockport Road Cheadle, Cheshire SK8 2EA, в отношении товаров 09 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 09, 42 классов МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к тому, что правообладатель противопоставленного товарного знака по международной регистрации №984649 предоставил свое согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2023718190 в отношении всех заявленных товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2023718190 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по международной регистрации №984649 [1].

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


С учетом даты приоритета (10.03.2023) заявки №2023718190 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 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.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2023718190 заявлено комбинированное обозначение «  GALTSYSTEMS », включающее изобразительный элемент в виде формы куба оранжевого и белого цветов и словесный элемент «GALTSYSTEMS», выполненный буквами латинского алфавита.

В качестве основания несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой был противопоставлен

комбинированный товарный знак «  » по международной регистрации №984649.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 07.05.2024.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма [1] от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №984649, в котором он выражает свое согласие относительно использования и регистрации заявленного обозначения по заявке №2023718190 в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ.

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.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, 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 товарным знаком.

Так, заявленное обозначение «  GALTSYSTEMS » по заявке №2023718190 и противопоставленный товарный знак «  » по международной регистрации №984649 не тождественны, отличаются по визуальному и фонетическому критериям сходства, при этом противопоставленный товарный знак не является коллективным товарным знаком.

Таким образом, наличие письма-согласия [1] от правообладателя противопоставленного товарного знака, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2023718190 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 09 и услуг 35, 37, 42 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 06.09.2024, изменить решение Роспатента от 07.05.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023718190.