


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 30.04.2020 за № 644/261. вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 26.02.2024 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное компанией Индивидуальным предпринимателем Соломко Артемом Васильевичем, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Шевченко, 33, кв. 18 (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023716155, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2023716155, поданной 03.03.2023, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 07, 09, 11 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 26.10.2023 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023716155 в отношении заявленных товаров 07, 09, 11 классов МКТУ.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении услуг 35 класса МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве

товарного знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до

степени смешения с товарным знаком « **СибВест** » по свидетельству №960691 с приоритетом от 10.02.2023 – (1), зарегистрированным на имя ООО "СИБВЕСТ", Новосибирская обл., г. Новосибирск г.о., г. Новосибирск, ул. Карла Либкнехта, д. 125, офис 311, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В Роспатент 26.02.2024 поступило возражение, доводы которого сводятся к тому, что правообладатель противопоставленного товарного знака (1) предоставил письменное согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2023716155 в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ, что свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и ООО "СИБВЕСТ" в гражданском обороте.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 26.10.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023716155 в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ, а также для всех товаров 07, 09, 11 классов МКТУ, указанных в решении Роспатента от 26.10.2023.

В подтверждение изложенного заявителем был представлен оригинал письма-согласия – [1].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (03.03.2023) поступления заявки №2023716155 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанном в подпункте 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.

В соответствии с пунктом 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.

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, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2023716155 заявлено



комбинированное обозначение «
».

Правовая охрана товарного знака по заявке №2023716155 испрашивается в отношении товаров 07, 09, 11 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно решению Роспатента от 26.10.2023 заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех услуг 35 класса МКТУ на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени

смешения с товарным знаком «**СибВест**» по свидетельству №960691.

Фонетическое сходство сравниваемых обозначений обусловлено полным фонетическим вхождением противопоставленного товарного знака (1) в заявленное обозначение.

Сравниваемые слова «SIBWEST» - «СибВест» являются фантазийными, что не позволяет провести анализ по семантическому признаку сходства.

Что касается визуального признака сходства, то между заявленным и противопоставленным товарным знаком (1) имеются визуальные различия, однако, при сравнительном анализе коллегия исходила из того, что решающее значение при восприятии сопоставляемых обозначений в целом имеет фонетический фактор сходства.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве обозначений по фонетическому признаку сходства, который в данном случае является основным.

Сопоставляемые услуги 35 класса МКТУ, указанные в перечнях рассматриваемой заявки и в противопоставленном товарном знаке (1), идентичны, либо относятся к одной родовой группе услуг (продвижение товаров – управление бизнесом – изучение рынка), соответственно имеют одно назначение, круг потребителей и рынок сбыта, в связи с чем являются однородными.

В возражении заявитель не оспаривает сходство сравниваемых обозначений и однородность сопоставляемых услуг.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится следующее.

Правообладатель противопоставленного товарного знака (1) предоставил согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2022762716 в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ [1].

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (1) не являются тождественным, в силу того, что заявленное обозначение является комбинированным, в то время, как противопоставленный товарный знак – словесным; сравниваемые словесные элементы выполнены буквами разного алфавита.

Таким образом, принимая во внимание положения абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегией было учтено представленное заявителем безотзывное письменное согласие [1], ввиду отсутствия оснований для вывода о том, что регистрация заявленного обозначения может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Резюмируя вышеизложенное коллегия полагает, что заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса и может быть зарегистрировано в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.02.2024, изменить решение Роспатента от 26.10.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023716155.