


**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  **возражения**  **заявления**

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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 22.08.2024 возражение, поданное ИП Шайдуллиным Вячеславом Анзальевичем, г. Севастополь (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022752542, при этом установила следующее.

SPATIAL

Обозначение «» по заявке №2022752542 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 02.08.2022 на имя заявителя для индивидуализации товаров и услуг 09, 11, 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 26.04.2024 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг 09, 11 (в части), 35 классов МКТУ и выдано свидетельство №1034039. В отношении иной части заявленных товаров 11 класса МКТУ в регистрации товарного знака было отказано по причине его несоответствия требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «SPAZIAL» (международная регистрация №1272774 с конвенционным приоритетом от 17.03.2015), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ на имя компании CLAY PAKY S.P.A., Via Pastrengo, 3/B I-24068 SERIATE (BG), Италия.

В поступившем возражении от 22.08.2024 заявитель оспаривает решение Роспатента в части отказа в регистрации товарного знака по заявке №2022752542 в отношении таких товаров 11 класса МКТУ как *«абажуры; аппараты для дезодорации воздуха; аппараты для ионизации воздуха или воды; вентиляторы [кондиционирование воздуха]; вентиляторы [части установок для кондиционирования воздуха]; вентиляторы бытовые электрические; воздухонагреватели; воздухоочистители для кухонь; генераторы дыма; гирлянды световые для праздничных декораций; горелки для ламп; держатели для абажуров; дым-машины; заслонки дымоходов; каналы дымоходные; колбы ламп; колбы электрических ламп; колпаки шаровые для ламп; кондиционеры; кондиционеры для транспортных средств; лампочки для новогодних елок электрические; лампы ацетиленовые; лампы взрывобезопасные; лампы газонаполненные; лампы для завивки; лампы для маникюра; лампы для отверждения, не для медицинских целей; лампы для очистки воздуха бактерицидные; лампы для указателей поворота для транспортных средств; лампы дуговые; лампы лабораторные; лампы масляные; лампы ультрафиолетового излучения, за исключением медицинских; лампы шахтерские; лампы электрические; люстры; нити для электрических ламп; нити магниевые для осветительных приборов; нити накала электрические; номера для зданий светящиеся; огни указателей поворота для велосипедов; огни ходовые для транспортных средств; отражатели для ламп; отражатели для транспортных средств; палочки светящиеся на батарейках; патроны для ламп; патроны для электрических ламп; подсветки для аквариумов; приборы и машины для очистки воздуха; приборы и установки осветительные; приборы осветительные для транспортных средств; приборы осветительные светодиодные; приспособления противоослепляющие для транспортных средств*

*[аксессуары для ламп]; прожекторы; прожекторы подводные; прожекторы световые; рассеиватели света; светильники; светильники напольные; светильники плафонные потолочные; системы осветительные для летательных аппаратов; стекло ламповое; стерилизаторы воздуха; трубки газоразрядные для освещения электрические; трубки для ламп; трубки люминесцентные для освещения; увлажнители воздуха; установки для кондиционирования воздуха; установки для фильтрации воздуха; установки и аппараты вентиляционные [кондиционирование воздуха]; установки и аппараты вентиляционные [кондиционирование воздуха] для транспортных средств; установки факельные для нефтяной промышленности; устройства для охлаждения воздуха; факелы; фары для автомобилей; фары для транспортных средств; фильтры для кондиционирования воздуха; фонари для автомобилей; фонари для велосипедов; фонари для мотоциклов; фонари для транспортных средств; фонари карманные; фонари налобные; фонари осветительные; фонари свечные; фонари уличные; фонарики бумажные для праздничного убранства; электроды угольные для дуговых ламп».* По мнению заявителя, основанием для изменения оспариваемого решения Роспатента является наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по международной регистрации №1272774.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022752542 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

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

С учетом даты (02.08.2022) поступления заявки №2022752542 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 том числе в соответствии с международным договором 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.

В соответствии с пунктом 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.

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

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, 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, 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).

Пункт 46 Правил содержит положение о том, что согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.



SPATIAL


Заявленное обозначение «» по заявке №2022752542 с приоритетом от 02.08.2022, поданное на регистрацию в качестве товарного знака для индивидуализации товаров и услуг 09, 11, 35 классов МКТУ, представляет собой комбинированное обозначение, в котором на фоне черного квадрата расположено словесное обозначение «SPATIAL», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита желтого цвета.

Отказ в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022752542 для части товаров 11 класса МКТУ основан на наличии сходного до степени смешения товарного знака «SPAZIAL» по международной регистрации №1272774 с конвенционным приоритетом от 17.03.2015, принадлежащего компании CLAY RAKY S.P.A. и зарегистрированного для однородных товаров 11 класса МКТУ. Сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров 11 класса МКТУ, для сопровождения которых они предназначены, заявителем не оспаривается.

Однако при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по международной регистрации №1272774 коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке оспариваемого решения Роспатента от 26.04.2024. К таким обстоятельствам относится согласие компании CLAY RAKY S.P.A. на регистрацию товарного знака по заявке №2022752542 в отношении всех заявленных товаров 11 класса 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.

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

Следует констатировать, что заявленное обозначение «» и противопоставленный товарный знак «SPAZIAL» не тождественны, противопоставленный товарный знак не является коллективным или общеизвестным. Сведениями о введении потребителей в заблуждение при сопровождении в гражданском обороте товаров спорным заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком коллегия не располагает.

Таким образом, наличие подлинника письменного согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака, возможность предоставления которых предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса и пункта 46 Правил, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2022752542 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг, в том числе и 11 класса МКТУ. В этой связи поступившее возражение подлежит удовлетворению.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 22.08.2024, изменить решение Роспатента от 26.04.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022752542.**