

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 16.10.2023, поданное Индивидуальным предпринимателем Яшляном Артуром Варткесовичем, г. Ростов-на-Дону (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022737671, при этом установлено следующее.

Государственная регистрация товарного знака «**ARTU**» по заявке №2022737671, поданного 09.06.2022, испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 11 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 23.08.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022737671 для товаров 11 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 испрашиваемых товаров ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком «**ART-U**» по международной регистрации №1496923, зарегистрированным МБ ВОИС 28.06.2019, правовая

охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации на имя GALLETTI S.P.A., VIA LUCIANO ROMAGNOLI 12/A I-40010 BENTIVOGLIO (BO) (IT) в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 16.10.2023, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 23.08.2023, указав, что обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ART-U» по международной регистрации №1496923 на территории Российской Федерации в связи с его неиспользованием (№СИП-196/2023). В случае удовлетворения исковых требований заявителя, основание для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака буде снято.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 23.08.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022737671 в отношении испрашиваемых товаров 11 класса МКТУ.

В корреспонденции, поступившей 05.04.2024, заявитель представил оригинал письма-согласия от правообладателя знака по международной регистрации №1496923 (1).

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

С учетом даты (09.06.2022) подачи заявки №2022737671 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 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 №2022737671 представляет собой словесное обозначение «**ARTU**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 11 класса МКТУ «котлы газовые».

В отношении испрашиваемых товаров 11 класса МКТУ в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака препятствует принадлежащий на территории Российской Федерации иному лицу словесный знак «ART-U» по международной регистрации №1496923, выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Заявитель не оспаривает установленное Роспатентом сходство сравниваемых обозначений, а также однородность товаров 11 класса МКТУ, представленных в их перечнях.

В отношении противопоставления в виде знака по международной регистрации №1496923 коллегией установлено следующее.

Заявитель получил письменное согласие (1) от правообладателя знака «ART-U» по международной регистрации №1496923, в котором компания GALLETTI S.P.A., Италия, не возражает против регистрации товарного знака по заявке №2022737671 в отношении товаров 11 класса МКТУ «котлы газовые» на имя заявителя.

В отношении возможности принятия письма-согласия (1) от правообладателя противопоставленного 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 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 письма-согласия (1), товарный знак по заявке №2022737671 может быть зарегистрирован для 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 16.10.2023, отменить решение Роспатента от 23.08.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022737671.