

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 06.03.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Фуд Сервис», г. Псков (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023711617, при этом установлено следующее.

Государственная регистрация товарного знака «^{Мая}ИСТОРИЯ» по заявке №2023711617, поданной 16.02.2023, испрашивалась на имя заявителя в отношении услуг 43 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 31.10.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023711617 в отношении испрашиваемых услуг 43 класса МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «История» по свидетельству №916016 с приоритетом от 29.09.2022, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Компания «Топ Лайн», 644007, Омская область, г. Омск, ул. Герцена, 60, корп. 2, в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 06.03.2024, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 31.10.2023, указав, что правообладатель товарного знака по свидетельству №916016 предоставил письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех испрашиваемых услуг 43 класса МКТУ. Кроме того, сравниваемые обозначения имеют семантические различия. «История» - это прошлое хранящееся в памяти человечества. «Моя История» - это рассказ о себе в определенном моменте. В этой связи противопоставление в виде товарного знака по свидетельству №916016 должно быть снято.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 31.10.2023 и зарегистрировать товарный знак в отношении всех испрашиваемых услуг 43 класса МКТУ.

К возражению был приложен оригинал письма-согласия от правообладателя товарного знака по свидетельству №916016 (1).

С учетом даты подачи (16.02.2023) заявки №2023711617 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 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

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 №2023711617 представляет собой комбинированное обозначение «^{Моя}ИСТОРИЯ», включающее словесные элементы «Моя» и «ИСТОРИЯ», размещенные на двух строках друг под другом. Словесные элементы выполнены оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

В отношении испрашиваемых услуг 43 класса МКТУ регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака препятствует принадлежащий иному лицу словесный товарный знак «История» по свидетельству №916016, выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана указанному товарному знаку предоставлена для услуг 43 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

В отношении указанного противопоставления в возражении заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом решения от 31.10.2023.

Заявитель получил письменное согласие (1) от правообладателя товарного знака по свидетельству №916016, в котором ООО «Компания «Топ Лайн» не возражает против регистрации товарного знака по заявке №2023711617 в отношении испрашиваемых услуг 43 класса МКТУ на имя заявителя.

В отношении возможности принятия письма-согласия (1) от правообладателя противопоставленного товарного 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 товарный 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.

Таким образом, противопоставление товарного знака по свидетельству №916016 преодолено путем получения письменного согласия от его правообладателя (1). Следовательно, товарный знак по заявке №2023711617, может быть зарегистрирован в объеме испрашиваемого перечня услуг 43 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 06.03.2024, отменить решение Роспатента от 31.10.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023711617.