

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 31.07.2024, поданное Акционерным обществом «СТОКМАНН», Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023812156, при этом установлено следующее.

Государственная регистрация товарного знака «OULYSS» по заявке №2023812156, поданного 16.11.2023, испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 18, 24, 25, 26 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 30.06.2024 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023812156 для товаров 18 (части), 24, 26 классов 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 25 и услуг 35 классов МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими средствами индивидуализации:

- обозначением «ULIS» по заявке №2023798894, поданной на регистрацию 16.10.2023 на имя Публичного акционерного общества «Транснефть», 123112, Москва, Пресненская наб., 4, стр. 2, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- товарным знаком «» по свидетельству №976824 с приоритетом от 01.06.2023, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Уллис», 121374, Москва, Кутузовский пр-кт, 82, в отношении однородных товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ;

- товарным знаком «ULYSSE» по свидетельству №626177 с конвенционным приоритетом от 27.04.2016, зарегистрированным на имя «Луи Вюиттон Маллетьер», 2, рю дю Пон Нёф, 75001 Париж, Франция, в отношении однородных товаров 18 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 31.07.2024, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 30.06.2024, указав, что правообладатель противопоставленного товарного знака «» по свидетельству №976824, предоставил согласие на регистрацию заявленного обозначения в отношении всех заявленных товаров 25 класса МКТУ. Товарный знак по свидетельству №976824 является единственным препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для товаров 25 класса МКТУ. Кроме того, в возражении отмечено, что компании заявителя и правообладателя товарного знака по свидетельству №976824 ведут деятельность в различных не связанных между собой областях, а степень сходства сравниваемых знаков не является высокой, что не будет создавать предпосылок для введения потребителей в заблуждение.

На основании вышеизложенного, заявитель просит изменить решение Роспатента от 30.06.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023812156, в том числе, в отношении товаров 25 класса МКТУ.

На заседании коллегии 10.10.2024 заявителем был представлен оригинал письма-согласия от правообладателя товарного знака по свидетельству №976824 (1).

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

С учетом даты (16.11.2023) подачи заявки №2023812156 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 1 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, заявленными на регистрацию (статья 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации.

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 №2023812156 представляет собой словесное обозначение «OULYSS», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивалась в отношении товаров 18, 24, 25, 26 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 30.06.2024 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023812156 для товаров 18 (части), 24, 26 классов МКТУ.

Заявитель в возражении оспаривает решение Роспатента только в части отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023812156 для товаров 25 класса МКТУ.

Сокращение заявителем требований до товаров 25 класса МКТУ исключает необходимость проведения сравнительного анализа заявленного обозначения с обозначением «ULIS» по заявке №2023798894 и товарным знаком «ULYSSE» по свидетельству №626177, которые противопоставлены экспертизой для товаров 18 и услуг 35 классов МКТУ.

В рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса для товаров 25 класса МКТУ регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака препятствует товарный знак «**Ullis**» по свидетельству №976824.

В отношении противопоставленного товарного знака по свидетельству №976824 коллегией установлено следующее.

Заявитель получил письменное согласие (1) от правообладателя товарного знака по свидетельству №976824, в котором ООО «Уллис», Москва, выразило согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2023812156 для испрашиваемых товаров 25 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.

С учетом наличия письма-согласия (1), противопоставление в виде товарного знака по свидетельству №976824 заявителем преодолено.

Таким образом, товарный знак по заявке №2023812156, помимо товаров 18, 24, 26 классов МКТУ, также может быть зарегистрирован для товаров 25 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 31.07.2024, изменить решение Роспатента от 30.06.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023812156.