

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 21.08.2024, поданное Акционерным обществом «Новая Группа», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022791317 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение «CEMENTAL» по заявке №2022791317, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.12.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 01, 02, 04, 09, 19 и услуг 35, 37, 42 классов МКТУ.

Роспатентом 20.10.2023 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023707334 в отношении заявленных товаров 02, 04, 09 и услуг 37, 42 классов МКТУ, а в отношении товаров 01, 19 и услуг 35 классов МКТУ было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- с товарным знаком «SEMENTAL» по свидетельству №557062 с приоритетом от 21.07.2014, в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ [1];

- с товарным знаком «СЕМЕНТАЛ» по свидетельству №557061 с приоритетом от 21.07.2014, в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ [2];



- с товарным знаком «**СЕМЕНТАЛ**» по свидетельству №619901 с приоритетом от 04.08.2016, в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ [3];

- со знаком «SEMENTOL» по международной регистрации №739324 с приоритетом от 30.09.2004, в отношении товаров 01, 19 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 01, 19 классов МКТУ [4].

В возражении, поступившем, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель просит исключить услуги 35 класса МКТУ из заявленного перечня товаров и услуг, в связи с чем, противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 557062, 557061, 619901 можно не учитывать;

- правообладатель противопоставленного знака по международной регистрации №739324, не возражает против регистрации и использования обозначения по заявке №2022791317 в отношении товаров 01, 19 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, в подтверждение чего им было предоставлено письмо-согласие.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022791317 на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров 01, 19 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (14.12.2022) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 июля 2015 г. №482 (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.

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.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

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 пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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.

Признаки, указанные в настоящем пункте, 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «CEMENTAL», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку испрашивается в отношении товаров 01, 19 классов МКТУ.

В качестве основания несоответствия заявленного обозначения по заявке №2022791317 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой был противопоставлен товарный знак [1-4].

Коллегия отмечает, что заявитель не оспаривает решение Роспатента в части отказа в отношении услуг 35 класса МКТУ, в связи с чем, анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-3] в отношении услуг 35 класса МКТУ является нецелесообразным.

Таким образом, анализ на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный товарный знак [4] является словесным «CEMENTOL», выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 01, 19 классов МКТУ.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 20.10.2023.

К указанным обстоятельствам относится письменное согласие правообладателя противопоставленного знака [4] на регистрацию и использование

обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 01, 19 классов МКТУ.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что 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, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, 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 товарным знаком.

Обозначение по заявке №2022791317 и противопоставленный товарный знак [4] не тождественны, при этом противопоставленный товарный знак не является коллективным знаком, а также отсутствуют сведения о его широкой известности российскому потребителю, в связи с чем введение потребителя в заблуждение является маловероятным.

Таким образом, принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, при наличии согласия его правообладателя, у коллегии имеются основания для отмены

решения Роспатента от 20.10.2023 и регистрации обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении, товаров 01, 19 классов МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 21.08.2024, изменить решение Роспатента от 20.10.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022791317.**