

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 05.09.2024, поданное АЛТУНИС - ТРЕЙДИНГ, ЖЕСТАО Э СЕРВИСОС, СОСИЕДАДЕ УНИПЕССОАЛ, ЛДА., Португалия (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023749925, при этом установлено следующее.



Государственная регистрация товарного знака «» по заявке №2023749925, поданного 08.06.2023, испрашивалась на имя заявителя в отношении услуг 44 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 27.06.2024 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023749925. 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 «» по свидетельству №672416 с приоритетом от 13.12.2016, зарегистрированным на имя Мельбуса Абдельуахеба Ладиевича, 119002, Москва, Староконюшенный пер., 5/14, кв. 1, в отношении однородных услуг 44 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 05.09.2024, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 27.06.2024, указав, что правообладатель товарного знака по свидетельству №672416 предоставил согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении испрашиваемых услуг 44 класса МКТУ на имя заявителя. Также заявитель отметил, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют существенные отличия в звучании словесных элементов, содержат разные изобразительные элементы, имеют различное графическое и цветовое исполнение. Противопоставленный товарный знак не является широко известным и, более того, не используется в отношении однородных услуг 44 класса МКТУ. В связи с этим регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 27.06.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023749925 в отношении услуг 44 класса МКТУ.

На заседании коллегии 10.10.2024 заявителем был представлен оригинал письма-согласия от правообладателя товарного знака по свидетельству №672416 (1).

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

С учетом даты (08.06.2023) подачи заявки №2023749925 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 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 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 №2023749925 представляет собой



комбинированное обозначение «», включающее словесный элемент «CIPRIANI», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Над словесным элементом размещено стилизованное изображение человека по пояс. Все указанные элементы выполнены белым цветом и размещены на фоне квадрата синего цвета.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивалась в отношении услуг 44 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

В рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса для услуг 44 класса МКТУ регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака препятствует



комбинированный товарный знак «» по свидетельству №672416. Товарный знак включает словесный элемент «CAPRIANI», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета. Над словесным элементом размещен изобразительный элемент в виде изогнутой линии. Все элементы товарного знака размещены на фоне прямоугольника черного цвета.

В отношении противопоставленного товарного знака коллегией установлено следующее.

Заявитель получил письменное согласие (1) от правообладателя товарного знака по свидетельству №672416, в котором Индивидуальный предприниматель

Мельбус А.Л., Москва, выразил согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2023749925 для испрашиваемых услуг 44 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 №672416 заявителем преодолено.

Таким образом, товарный знак по заявке №2023749925 может быть зарегистрирован для испрашиваемых услуг 44 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 05.09.2024, отменить решение Роспатента от 27.06.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023749925.