

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 17.05.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ВСК», Ульяновская область, г. Димитровград (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022712940, при этом установлено следующее.



Государственная регистрация товарного знака «» по заявке №2022712940, поданного 01.03.2022, испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 26.09.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022712940.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части испрашиваемых услуг 41 класса МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками «ГОРБУШКА» по свидетельству №539895 с приоритетом от 17.12.2013 (срок действия исключительного права продлен до 17.12.2033), «горбушка» по свидетельству №350884 с приоритетом от 06.10.2005 (срок действия исключительного права продлен до 06.10.2025), зарегистрированными на имя ООО «Горбушка», 121087, Москва, ул. Баркляя, 8, в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 32 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 17.05.2024, заявитель указал, что правообладатель противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №539895 и №350884 предоставил письменное согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя. Данное согласие является неотъемлемой частью утвержденного Судом по интеллектуальным правам мирового соглашения по делу №СИП-167/2024.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 26.09.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022712940 в отношении испрашиваемых товаров 32 класса МКТУ.

В корреспонденции, поступившей 11.07.2024, заявителем представлен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленных товарных знаков (1).

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

С учетом даты (01.03.2022) подачи заявки №2022712940 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.

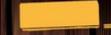
Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

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 №2022712940 представляет собой



комбинированное обозначение «», включающее размещенные на двух строках друг под другом словесные элементы «Ржаная» и «ГОРБУШКА», выполненные буквами русского алфавита. Слово «Ржаная» выполнено оригинальным шрифтом, а словесный элемент «ГОРБУШКА» - стандартным шрифтом. Над словесными элементами размещено стилизованное изображение булки хлеба с нарезанными ножом кусками. Указанные элементы размещены на фоне прямоугольной фигуры бежевого цвета с коричневыми разводами. В нижней части прямоугольника размещены горизонтальные и вертикальные полосы.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивалось в отношении товаров 32 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

В рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению противопоставлены товарные знаки «ГОРБУШКА» по свидетельству №539895 и «» по свидетельству №350884.

В отношении указанных противопоставлений установлено следующее.

Заявитель получил письменное согласие (1) от правообладателя товарных знаков по свидетельствам №539895, №350884, в котором ООО «Горбушка», Москва, не возражает против регистрации товарного знака по заявке №2022712940 в отношении испрашиваемых товаров 32 класса МКУ на имя заявителя.

В отношении возможности принятия письма-согласия (1) от правообладателя противопоставленных товарных знаков, 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. Противопоставленные товарные знаки не являются общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками или коллективными товарными знаками. Оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение у коллегии не имеется.

С учетом наличия письма-согласия (1), товарный знак по заявке №2022712940 может быть зарегистрирован для испрашиваемых товаров 32 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.05.2024, отменить решение Роспатента от 26.09.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022712940.