


**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), рассмотрела поступившее 16.04.2024 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «АС-Капитал», Московская обл., г.Одинцово (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022743844, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2022743844 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 01.07.2022 на имя заявителя в отношении товаров 06, 08, 09, 11, 18, 20, 21, 28, 31, 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 24.10.2023 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022743844 в отношении товаров 06, 08, 09, 11, 18, 20, 21, 28 классов МКТУ, в отношении товаров 31 и услуг 35 классов МКТУ выявлено несоответствие заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными товарными знаками:

[1] «САМИ С УСАМИ», свидетельство №928298 с приоритетом от 09.11.2021, на имя Сикачина Александра Николаевича, 433396, Ульяновская область, Сенгилеевский район, п. Красный Гуляйчик, ул. Иревлиной, д. 21, в отношении однородных товаров 31 класса МКТУ;

[2] «САМ С УСАМ», свидетельство №630121 с приоритетом от 26.08.2015, на имя Доронина Геннадия Ардольонович, 121609, Москва, ул. Крылатские холмы, 21, кв. 398, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) в отношении всех заявленных товаров и услуг 31, 35 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении 16.04.2024 заявитель сообщает, что оспаривает решение экспертизы об отказе в предоставлении правовой охраны только в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Заявителем было получено письмо-согласие, где говорится о том, что правообладатель товарного знака [2] по свидетельству №630121 не возражает против регистрации на территории Российской Федерации товарного знака по заявке №2022743844.

Оригинал письма-согласия от Доронина Геннадия Ардольоновича был представлен в материалы возражения, поданного 26.03.2024.

В силу изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022743844 в отношении заявленного перечня услуг 35 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Копия письма-согласия от Доронина Г.А.,
2. Копия информационного письма от Доронина Г.А.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия полагает, что доводы, изложенные в возражении, являются убедительными.

С учетом даты (01.07.2022) поступления заявки №2022743844 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 требованиями подпункта 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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. 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 положениями пункта 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 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными 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; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение); противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.


Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, 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.

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).



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2022743844 с приоритетом от 01.07.2022 включает словесный элемент «САМИ С УСАМИ», выполненный оригинальным шрифтом буквами кириллического алфавита, а также изобразительный элемент в виде окружности с расположенными в центре фигурами собаки и кота.


Предоставление правовой охраны в рамках поступившего возражения испрашивается отношении услуг 35 класса МКТУ.

В остальной части решение от 24.10.2023 заявителем не оспаривается, ввиду чего анализ по противопоставленному товарному знаку [1] «Сами с усами» по свидетельству №928298 в отношении товаров 31 класса МКТУ в рамках данного возражения не проводится.

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения по заявке №2022743844 в качестве товарного знака основан на выводе о несоответствии этого обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи с



наличием товарного знака [2] «САМ С УСАМ» по свидетельству №630121 в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Заявителем не оспаривается сходство заявленного обозначения «» и



противопоставленного товарного знака «САМ С УСАМ» по свидетельству №630121, а также однородность услуг 35 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые обозначения.

Вместе с тем, при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2] коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы, а именно: Дорониным Геннадием Ардольоновичем было предоставлено письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2022743844 на имя Общества с ограниченной ответственностью «АС-Капитал» для всех заявленных услуг 35 класса МКТУ.


Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, допускается при наличии согласия его правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, 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:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.



Так, сравниваемые обозначения «» и «САМ С УСАМ» не тождественны. Противопоставленный товарный знак по свидетельству №630121 не является коллективным или общеизвестным товарным знаком.

Наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №630121 для всех услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки №2022743844, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление.

Таким образом, наличие письма-согласия устраняет причину для отказа в государственной регистрации товарного знака «» в отношении услуг 35 класса МКТУ, основанную на ранее сделанном выводе о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2022743844 требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 16.04.2024, изменить решение Роспатента от 24.10.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022743844.**