

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 19.06.2024, поданное Акционерным обществом «ГСЛ», г. Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023720340, при этом установила следующее.




Обозначение « _____ » по заявке №2023720340 с приоритетом от 16.03.2023 подано на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 16, 28, 35, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки. Заявителем 12.02.2024 был скорректирован перечень испрашиваемых к регистрации товаров и услуг: изменены перечни товаров 28 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ (перечень товаров 16 и услуг 41 классов МКТУ остался без изменений).


Роспатентом 20.02.2024 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023720340 в отношении части заявленных товаров 16

класса МКТУ, всех товаров 28 класса МКТУ. В отношении части заявленных товаров 16 класса МКТУ и всех заявленных услуг 35, 41 классов МКТУ экспертизой было отказано.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заявленное обозначение является сходным до степени смешения с:

- обозначением «  » по заявке №2022757506 с приоритетом от 19.08.2022, заявленным на регистрацию в качестве товарного знака на имя Общества с ограниченной ответственностью "Новые Технологии", Москва в отношении товаров и услуг 16, 35, 41 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 16, 35, 41 классов МКТУ;

- товарным знаком «  » по свидетельству № 559386 с приоритетом от 17.05.2012, зарегистрированным на имя Публичное акционерное общество "Ростелеком", 191167, Санкт-Петербург, в отношении услуг 35, 41 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 35, 41 классов МКТУ.

Следует отметить, что заявителем была оплачена пошлина за регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака, в результате чего ему было присвоено свидетельство №1007125.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.06.2024 поступило возражение на решение Роспатента, а 22.07.2024, 02.12.2024, 05.05.2025 дополнения к нему, доводы которых сводятся к следующему:

- заявитель является правообладателем товарного знака по свидетельству №950864, зарегистрированного, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ «реклама; агентства по импорту-экспорту; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение товаров для третьих лиц;

услуги магазинов по оптовой и розничной продаже товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]»;

- заявителю по противопоставленной заявке № 2022757506 было направлено уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения по заявке на регистрацию товарного знака № 2022757506 требованиям законодательства, в котором указывалось на его сходство до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№950864, 559386 для всех заявленных услуг 35 класса МКТУ;

- противопоставление по заявке №2022757506 было зарегистрировано для товаров и услуг 10, 29, 32, 38, 39, 40, 42, 43, 44 классов МКТУ, неоднородных заявленным товарам 16 класса МКТУ и услугам 35 и 41 классов МКТУ, в связи с чем, должно быть снято;

- 22.12.2025 была осуществлена государственная регистрация отчуждения исключительного права на товарный знак по свидетельству №559386 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 35, 41 классов МКТУ, следовательно, данное противопоставление не является препятствием для регистрации заявленного обозначения.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023720340 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

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

С учетом даты (16.03.2023) поступления заявки №2023720340 на регистрацию товарного знака 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 июля 2015 г. N 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в пункте 42 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).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2023720340



заявлено обозначение «
», представляющее собой фантазийное изображение и слова «ЗАБАВА» и «РУССКОЕ ЛОТО».

Заявителем 12.02.2024 был скорректирован перечень испрашиваемых к регистрации товаров и услуг: изменены перечни товаров 28 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ (перечень товаров 16 и услуг 41 классов МКТУ остался без изменений).

Согласно решению Роспатента от 20.02.2024 заявленному обозначению была предоставлена правовая охрана в отношении части заявленных товаров 16 класса МКТУ *«коробки бумажные или картонные; листы бумажные или пластиковые абсорбирующие для упаковки пищевых продуктов; листы вязкозные для упаковки; мешки [конверты, пакеты] для упаковки бумажные или пластмассовые; наборы типографские портативные [офисные принадлежности]; пакетики бумажные; упаковки для бутылок бумажные или картонные»*, всех товаров 28 класса МКТУ *«билеты лотерейные со стираемым слоем; скретч-карты для лотерей; билеты лотерейные»*.

В качестве основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой было

указано обозначение «
» по заявке №2022757506 и товарный

знак «
» по свидетельству № 559386.

В своем возражении заявитель не оспаривает сходство сравниваемых обозначений, обусловленное наличием в них элементов «ЗАБАВА» и «ЗАБАВА»/«ZABAVA», а также однородность сопоставляемых товаров 16 класса

МКТУ и услуг 35, 41 классов МКТУ, в отношении которых было отказано в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023720340.

Вместе с тем заявитель ссылается на наличие обстоятельств, которые не могли быть учтены экспертизой при принятии решения Роспатента от 20.02.2024. К указанным обстоятельствам относится следующее.

Ввиду того, что по противопоставленной заявке №2022757506 экспертизой было вынесено решение от 28.08.2024 о регистрации товарного знака в отношении товаров и услуг 10, 29, 32, 38, 39, 40, 42, 43, 44 классов МКТУ, неоднородных заявленным товарам 16 класса МКТУ и услугам 35 и 41 классов МКТУ, в связи с указанным, данное противопоставление может быть снято.

В соответствии с государственной регистрацией договора №РД0527121 от 22.12.2025 об отчуждении исключительных прав на противопоставленный товарный знак по свидетельству №559386 в отношении товаров и услуг 09, 35, 41 классов МКТУ правообладателем данного товарного знака является одно и то же юридическое лицо, то есть заявитель. В результате отчуждения исключительных прав на товарный знак ему присвоено свидетельство №1177606.

В этой связи основания для вывода о несоответствии товарного знака по заявке №2023720340 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, отсутствуют.

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

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

удовлетворить возражение, поступившее 19.06.2024, изменить решение Роспатента от 20.02.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2023720340.