

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 26.12.2024, поданное Соколовой Анной Сергеевной, Костромская область, г. Кострома (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023723782 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение «Permanentno» по заявке №2023723782, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.03.2023, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Роспатентом 26.08.2024 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023723782 в отношении заявленных товаров 25 класса МКТУ, 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:

- «PERMANENT» по свидетельству №852628 с приоритетом от 03.11.2020, в отношении товаров 25 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 25 класса МКТУ [1];



- «PERMANENT» по свидетельству №785637 с приоритетом от 14.08.2019, в отношении товаров 25 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 25 класса МКТУ [2].

В возражении, поступившем 26.12.2024, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- решением Суда по интеллектуальным правам от 28.11.2024, вынесенном по делу №СИП-628/2024 правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №785637 была досрочно прекращена в отношении всех товаров 25 класса МКТУ, в отношении которых он был зарегистрирован;

- правообладатель противопоставленного знака по свидетельству №852628, не возражает против регистрации и использования обозначения по заявке №2023723782 в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, в подтверждение чего им было предоставлено письмо-согласие.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023723782 на имя заявителя в отношении заявленных товаров 25 класса МКТУ.

В качестве материалов, подтверждающих доводы возражения, заявителем представлено:

1. Оригинал письма-согласия от правообладателя товарного знака по свидетельству №852628.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (27.03.2023) 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 «Permanentno», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Анализ на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный товарный знак [1] является словесным «PERMANENT», выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ.



Противопоставленный знак [2] является комбинированным «PERMANENT», состоящим из стилизованной композиции латинской буквы «I» и изобразительного элемента в виде сердца, под которой расположен словесный элемент «PERMANENT», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в красном, черном цветовом сочетании, в том числе, в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Как было указано выше, решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023723782 в отношении товаров 25 класса МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1, 2].

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1, 2] показал, что они являются сходными за счет фонетического сходства их словесных элементов «Permanentno»/«PERMANENT».

Анализ перечней заявленных товаров 25 класса МКТУ заявленного обозначения и товаров 25 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1, 2] показал, что они являются однородными, поскольку соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одно назначение, круг потребителей.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что при анализе материалов дела были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится следующее.

Правовая охрана противопоставленного товарного знака [2] досрочно прекращена в связи с неиспользованием в отношении товаров 25 класса МКТУ на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 28 ноября 2024 года по делу № СИП-628/2024.

В этой связи противопоставленный товарный знак [2] не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 25 класса МКТУ в рамках требования пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявитель представил письменное согласие правообладателя противопоставленного знака [1] на регистрацию и использование обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25 класса 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 №2023723782 и противопоставленный знак [1] не тождественны, при этом противопоставленный 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 26.08.2024 и регистрации обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.12.2024, отменить решение Роспатента от 26.08.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023723782.