

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 13.12.2018 возражение, поданное ООО «БДТ -Агро», Российская Федерация (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017730911, при этом установила следующее.


ВАРЯГ  
VARANGIAN

Словесное обозначение « » по заявке №2017730911 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 31.07.2017 на имя заявителя в отношении товаров 7 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 19.11.2018 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 7 класса МКТУ. В соответствии с заключением по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для товаров 7 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к

ВАРЯГ  
VARANGIAN

тому, что заявленное обозначение «ВАРЯГ» сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 7 класса МКТУ с товарным знаком «» по свидетельству №539225 [1], ранее зарегистрированным на имя другого лица.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- решением Суда по интеллектуальным правам от 29.11.2018 по делу № СИП-588/208 правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №539225 досрочно прекращена в части однородных товаров 7 класса МКТУ;

- таким образом, к настоящему моменту все основания для противопоставления по пункту 6 статьи 1483 Кодекса сняты.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака по заявке №2017730911 в отношении приведенных в перечне товаров 7 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия сочла доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (31.07.2017) поступления заявки №2017730911 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 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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

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.


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.

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 заявлено обозначение «  
» по заявке №2017730911 с приоритетом от 31.07.2017 в отношении товаров 7 класса МКТУ – «бороны; веялки; встряхиватели [сельскохозяйственные орудия]; газонокосилки [машины]; держатели [детали машин]; дернорезы; жатки; жатки-сноповязалки; зубья для грабельных машин; инструменты режущие [детали машин]; канавокопатели плужные [плуги]; комбайны зерноуборочные; копатели [машины]; косилки; кривошипы [детали машин]; культиваторы [машины]; лапы культиваторов; лемехи плужные; машины для всасывания зерна воздуходувные; машины для обрушивания зерен злаков; машины для прополки; машины для транспортировки зерна воздуходувные; машины для уплотнения зерна воздуходувные; машины сельскохозяйственные; механизмы зубчатые машин; молотилки; молотки пневматические; мотокультиваторы; ножи [детали машин]; ножи косилок; ножи соломорезок; орудия сельскохозяйственные, за исключением орудий с ручным приводом; плуги; режущие диски [детали машин]; резаки; резцедержатели [детали машин]; сеноворошилки; сеялки [машины]; сноповязалки; соломорезки; установки для просеивания; устройства для обвязки кип сена».

В качестве основания несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой указан товарный знак «» по свидетельству №539225 [1].

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

К указанным обстоятельствам относится досрочное прекращение правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №539225 [1] на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 29.11.2018 года по делу № СИП-588/2018 в отношении однородных товаров 7 класса МКТУ, относящихся к

сельскохозяйственной технике. Сведения внесены в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 24.12.2018.

Таким образом, прекращение правовой охраны противопоставленного товарного знака в отношении однородных товаров 7 класса МКТУ [1] позволяет снять указанные противопоставление и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017730911 в отношении приведенных в перечне заявки товаров 7 класса МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 13.12.2018, отменить решение Роспатента от 19.11.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017730911.**