


## 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 20.09.2021, поданное ООО «АКВАЦЕНТР ДВ», г. Владивосток (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020737580, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2020737580 с приоритетом от 17.07.2020 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 35, 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 31.05.2021 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020737580 в отношении части заявленных услуг 37 класса МКТУ, при этом в отношении иной части услуг 37 класса МКТУ, а также в

отношении всех услуг 35 класса МКТУ, правовая охрана не была предоставлена. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным



знаком « » по свидетельству №507259 [1] с приоритетом от 31.07.2012 в отношении услуг 35, 37 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 35, 37 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.09.2021, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель противопоставленного товарного знака [1] - Общество с ограниченной ответственностью "Аквацентр", ОГРН 1106829003049, 392000, г. Тамбов, ул. Астраханская, 217 - прекратил свою деятельность в качестве юридического лица 26.10.2018. В этой связи, заявитель обратился в Роспатент с заявлением о прекращении правовой охраны указанного товарного знака. Роспатент вынес решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае прекращения юридического лица - правообладателя с 01.09.2021, дата внесения записи в Государственный реестр: 01.09.2021, дата публикации и номер бюллетеня: 01.09.2021 Бюл. № 17;

- соответственно, отсутствуют препятствия для государственной регистрации заявленного обозначения в отношении всего заявленного перечня услуг 35 и 37 классов МКТУ.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 31.05.2021 и принять решение о государственной регистрации

заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех услуг 35, 37 классов МКТУ.

К возражению были приложены следующие материалы:

1. Копия решения об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания);
2. Письмо о прекращении правовой охраны товарного знака [1].

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

С учетом даты (17.07.2020) поступления заявки №2020737580 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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 считается 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 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 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.

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).



Заявленное обозначение «» является комбинированным, состоящим из геометрических фигур в виде прямоугольника и окружности, из изобразительных элементов в виде волнообразных полос, из буквы русского алфавита «А», и из словесных элементов «АКВАЦЕНТР», «AQUACENTER», выполненных оригинальным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавита соответственно.



Противопоставленный товарный знак «» [1] является комбинированным, состоящим из геометрической фигуры в виде окружности, из изобразительного элемента в виде пейзажа с каплей, и из словесных элементов «AQUACENTER», «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ», выполненных оригинальными шрифтами заглавными буквами русского и латинского алфавита

соответственно. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35, 37 классов МКТУ.

Как было указано выше, Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ, а также в отношении части услуг 37 класса МКТУ, основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака [1].

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится то, что правовая охрана противопоставленного товарного знака [1] досрочно прекращена полностью. Основанием является решение Роспатента о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае прекращения предпринимательской деятельности индивидуального предпринимателя – правообладателя. Дата прекращения правовой охраны: 01.09.2021. Дата внесения записи в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации: 01.09.2021. В связи с этим, указанный товарный знак [1] не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в отношении услуг 35, 37 классов МКТУ в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 20.09.2021, изменить решение Роспатента от 31.05.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020737580.**