

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 12.09.2022, поданное Абдуллаевым Абдували Сабировичем, Узбекистан, Ташкент (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021731458 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Обозначение «» по заявке №2021731458, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.05.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 29, 30, 32 и услуг 35 классов МКТУ.

Роспатентом 28.06.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021731458 в отношении заявленных товаров 29, 30, 32 и услуг 35 классов 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:

- с товарным знаком «», по свидетельству №729470 с приоритетом от 08.06.2018, в отношении товаров 29, 32 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 29, 30, 32 класса МКТУ [1];

- с товарным знаком «ТИП-ТОП», по свидетельству №227506 с приоритетом от 16.05.2001, в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ [2];

- с товарным знаком «TIP-TOP», по свидетельству №220410 с приоритетом от 25.12.2000, в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ [3];

- с товарным знаком «TIP TOP», по свидетельству №145103 с приоритетом от 07.04.1995, в отношении товаров 30 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 30 класса МКТУ [4].

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.09.2022 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель сократил объем своих притязаний до товаров 29 и 32 классов МКТУ, отказавшись от испрашивания правовой охраны в отношении товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ;

- правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №729470 досрочно прекращена 30.06.2022;

- остальные противопоставленные товарные знаки действуют в отношении товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ;

- поскольку товары 30 и услуги 35 классов МКТУ исключены заявителем, то вышеуказанные товарные знаки не могут препятствовать регистрации заявленного обозначения.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021731458 на имя заявителя в отношении заявленных товаров 29, 32 классов МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия находит доводы заявителя убедительными.

С учетом даты (24.05.2021) поступления заявки №2021731458 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 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение «», состоящее из словесного элемента «Tip-Top», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, под которым расположена стилизованная волнистая линия. Все элементы расположены на фоне квадрата. Правовая охрана товарному знаку испрашивается в зеленом, белом, желтом, светло-зеленом цветовом сочетании, в отношении товаров 29, 32 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 29, 30, 32 и услуг 35 классов МКТУ, основано на наличии сходных до степени смешения знаков [1-4].

Противопоставленный товарный знак [1] «» представляет собой оригинально выполненное буквами латинского алфавита словесное обозначение

«tiptop». Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 29, 32 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] «ТИП-ТОП» представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [3] «TIP-TOP» представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [4] «TIP TOP» представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

В связи с тем, что заявитель просит зарегистрировать товарный знак по заявке №2021731458 только в отношении товаров 29, 32 классов МКТУ, то анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [2-4], правовая охрана которых не распространяется на товары 29, 32 классов МКТУ, не требуется.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] показал, что они содержат фонетически и семантически тождественные словесные элементы «TIP-TOP»/« tiptop» (в переводе с английского языка означает «первоклассный», см. Интернет, словари, <https://www.translate.ru>).

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 28.06.2022.

К указанным обстоятельствам относится следующее.

Правовая охрана противопоставленного товарного знака [1] прекращена 30.06.2022 в связи с решением Роспатента о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае прекращения предпринимательской деятельности индивидуального предпринимателя – правообладателя.

В этой связи основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2021731458 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 12.09.2022, отменить решение Роспатента от 28.06.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021731458.