

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 № 4520, рассмотрела поступившее 17.08.2020 возражение, поданное Акционерным обществом «Трансмашхолдинг», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018750389, при этом установила следующее.

СКИФ

Словесное обозначение «**СКИФ**» по заявке № 2018750389, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.11.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 12 класса МКТУ – «*железнодорожный транспорт*».

Роспатентом 12.12.2019 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018750389 в отношении всех заявленных товаров 12 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с товарным знаком «**SKiF**» по свидетельству № 444368 (дата приоритета – 08.06.2010), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Рич Тойз», Красноярский край, в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.08.2020, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 12.12.2019, отметив следующее:

- заявитель является лидером на рынке транспортного машиностроения России; предприятия заявителя производят магистральные и промышленные электровозы, магистральные и маневровые тепловозы, тепловозные и судовые дизели, грузовые и пассажирские вагоны, вагоны электропоездов и метро, рельсовые автобусы, вагонное литьё и другую продукцию;

- заявителю известно о нахождении правообладателя противопоставленного товарного знака в стадии банкротства;

- до настоящего времени в государственном реестре товарных знаков отсутствует информация о регистрации отчуждения кому-либо товарного знака по свидетельству № 444368;

- срок действия правовой охраны товарного знака по свидетельству № 444368 истек 08.06.2020.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018750389 и зарегистрировать товарный знак в отношении всех заявленных товаров 12 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- (1) копии писем заявителя от 22.11.2019, 17.03.2020 в адрес ООО «Рич Тойз»;

- (2) распечатка сведений в отношении товарного знака по свидетельству № 444368;

- (3) копия письма ООО «Рич Тойз» от 30.03.2020;

- (4) копии писем заявителя от 23.04.2020 в адреса иных лиц;

- (5) копии почтовых конвертов.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 02.11.2020, представителями заявителя поддержаны доводы возражения и

приобщена распечатка сведений сайта <https://new.fips.ru> в отношении товарного знака по свидетельству № 444368 (6).

По результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 10.11.2020 «отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.08.2020, оставить в силе решение Роспатента от 12.12.2019».

Не согласившись с данным решением, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным вышеуказанного решения Роспатента от 10.11.2020.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 27.07.2021 по делу № СИП-160/2021 решение Роспатента от 10.11.2020 было отменено с учетом правовой позиции, содержащейся в пункте 33 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2014 № 50 «О примирении сторон в арбитражном процессе».

В частности, Суд отметил, что:

- фактически отсутствует спор о законности ненормативного акта Роспатента;
- правовая охрана товарного знака по свидетельству № 444368, послужившего основанием для противопоставления обозначению по заявке № 2018750389 в отношении товаров 12 класса МКТУ, прекращена;
- истек срок на подачу заявления о продлении срока действия исключительного права.

Изложенные обстоятельства являются, согласно акту судебного органа основанием для повторного рассмотрения возражения против отказа в предоставлении правовой охраны обозначению по заявке № 2018750389.

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

С учетом даты подачи (19.11.2018) заявки № 2018750389 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с 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.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 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).

СКИФ

Заявленное обозначение «**СКИФ**» по заявке № 2018750389 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 12 класса МКТУ – *«железнодорожный транспорт»*.

Вывод решения Роспатента от 12.12.2019 о несоответствии заявленного обозначения по заявке № 2018750389 требованиям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, был основан на противопоставлении товарного знака

SKIF

«**SKIF**» по свидетельству № 444368, зарегистрированного на имя иного лица в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Вместе с тем анализ статуса противопоставленного товарного знака показал, что срок действия исключительного права на него истек 08.06.2020, о чем 15.01.2021 внесена соответствующая запись в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (бюллетень № 2/2021).

Таким образом, оснований для отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку по заявке № 2018750389 более не имеется.

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.08.2020, отменить решение Роспатента от 12.12.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2018750389.