


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса 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 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 09.12.2020, поданное ООО «СИМПЛ МАРКЕТ», Москва (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019727356, при этом установлено следующее.



Обозначение «» по заявке №2019727356 было подано 07.06.2019 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29, 30 и услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019727356 было принято 21.08.2020 на основании заключения по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 29, 30 и услуг 43 классов МКТУ.

В отношении услуг 35 класса МКТУ заявленное обозначение не удовлетворяет требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с товарным знаком «Simply market», по свидетельству №376560,

зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 09.12.2020 поступило возражение, в котором заявитель указал, что правообладатель противопоставленного товарного знака подал в Роспатент заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 376560.

Таким образом, отпало основание для отказа в регистрации обозначения по заявке № 2019727356 в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019727356 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

К возражению приложена копия заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 376560.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты поступления (07.06.2019) заявки №2019727356 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (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.

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

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).

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение



«Simplemarket», включающее словесный элемент «Simplemarket», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Буква «S» выполнена в красном цвете, «implemarket» белым цветом на фоне красного четырехугольника.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в белом, красном цветовом сочетании.

В соответствии с решением Роспатента от 21.08.2020, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в отношении всех заявленных товаров 29, 30 и услуг 43 классов МКТУ.

Препятствием для государственной регистрации заявленного обозначения в полном объеме явился противопоставленный словесный товарный знак «**SIMPLY MARKET**» по свидетельству №376560, зарегистрированный, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком обусловлено фонетическим и семантическим тождеством словесных элементов сравниваемых обозначений и однородностью услуг 35 класса МКТУ.

Вместе с тем, правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №376560 досрочно прекращена в полном объеме по заявлению правообладателя. Дата прекращения правовой охраны: 12.02.2021.

Таким образом, отсутствуют препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

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

удовлетворить возражение, поступившее 09.12.2020, изменить решение Роспатента от 21.08.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019727356.