


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.03.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Морган Секрет», Самарская область, г. Тольятти (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022710959, при этом установлено следующее.



Государственная регистрация товарного знака «» по заявке №2022710959, поданной 21.02.2022, испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 06, 09, 20 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.


Роспатентом 22.05.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022710959. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пунктов 6 статьи 1483 Кодекса.


Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими средствами индивидуализации:


- товарным знаком «CANNON» по свидетельству №454335 с приоритетом от 12.01.2011, зарегистрированным на имя АйТиТи Мэньюфекчуринг Энтерпрайзиз ЛЛК, 1105 Норт Маркет Стрит, Вилмингтон, Делавэр 19801, Соединенные Штаты Америки, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ;

- товарными знаками «**Canon Business Center**» по свидетельству №375851 с приоритетом от 08.10.2007 (срок действия исключительного права

продлен до 08.10.2027), «» по свидетельству №330025 с приоритетом от 06.06.2006 (срок действия исключительного права продлен до

06.06.2026), «» по свидетельству №314678 с приоритетом от 13.04.2006 (срок действия исключительного права продлен до 13.04.2026), «Кэнон» №320959 с приоритетом от 07.11.2005 (срок действия исключительного права продлен до 07.11.2035), зарегистрированными на имя КЭНОН КАБУСИКИ КАЙСЯ, 30-2, Симомаруко 3-тёмэ, Охта-ку, Токио, Япония, в отношении однородных товаров 09, 20 классов МКТУ;

- знаком  по международной регистрации №1257981 с конвенционным приоритетом от 22.12.2014, зарегистрированным на имя CANON KABUSHIKI KAISHA, 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku Tokyo 146-8501, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ;

- знаком «» по международной регистрации №1183726 с конвенционным приоритетом от 12.04.2013, «KANON» по международной регистрации №1183535 с конвенционным приоритетом от 12.04.2013, зарегистрированными на имя Kanon Investment Group B.V., Edisonweg 27 NL-3899 AZ ZEEWOLDE, в отношении однородных товаров 06 класса МКТУ;

- знаком «CONAN» по международной регистрации №915453 с конвенционным приоритетом от 06.02.2006, зарегистрированным на имя Conan Properties International LLC, 6565 Sunset Blvd., Suite 517 Los Angeles CA 90028, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ;

- товарными знаками «**Canon**» по свидетельству №90917 с приоритетом от 19.01.1990 (срок действия исключительного права продлен до 19.01.2030), «**Canon**» по свидетельству №58987 с приоритетом от 05.01.1977 (срок действия исключительного права продлен до 05.01.2027), «CANON» по свидетельству №28129 с приоритетом от 07.01.1964 (срок действия исключительного права продлен до 07.01.2034), зарегистрированным на имя Канон Кабусики Кайся, Токио, Япония, в отношении однородных товаров 06, 09 классов МКТУ;

- знаком «**CANTON**» по международной регистрации №666377 с приоритетом от 26.06.1997, зарегистрированным на имя Canton Elektronik GmbH & Co. KG, Neugasse 21-23 61276 Weilrod-Niederlauken, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставление по заявке №2021770941 экспертиза сочла возможным снять, поскольку по заявке принято решение об отказе в регистрации товарного знака.

В возражении, поступившем 14.03.2024, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 22.05.2023, указав следующее.

Заявитель считает возможной регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 06 и 20 классов МКТУ. В производстве Суда по интеллектуальным правам находится дело №СИП-815/2023 о досрочном прекращении товарного знака по свидетельству №330025 в отношении однородных товаров. В случае прекращения его правовой охраны препятствие для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного будет устранено.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 01.08.2024, в дополнение к основаниям для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2022710959, приведенным в решении Роспатента от 22.05.2023, на основании пункта 45 Правил заявителю указано на то, что заявленное обозначение не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса, так как является сходным до степени смешения в отношении испрашиваемого перечня товаров 20 класса МКТУ с

товарным знаком по свидетельству №90917, зарегистрированным в отношении однородных товаров 06 класса МКТУ.

В корреспонденции, поступившей 24.06.2025, заявитель отметил следующее.

Согласно решению Суда по интеллектуальным правам от 25.04.2024 по делу №СИП-815/2023 исковые требования ООО «Морган Секрет» удовлетворены в полном объеме, в связи с чем досрочно прекращена правовая охрана товарного знака по свидетельству №330025 в отношении всех товаров 20 класса МКТУ, для которых он зарегистрирован, вследствие неиспользования.

Согласно решению Суда по интеллектуальным правам от 25.04.2025 по делу №СИП-487/2024, правовая охрана товарного знака №90917 досрочно прекращена в отношении следующих товаров 06 класса МКТУ: «металлические неэлектрические тросы и проволока, скобяные и замочные изделия, сейфы, изделия из обычных металлов, не относящиеся к другим классам».

Испрашиваемые товары 20 класса МКТУ и товары 06 класса МКТУ, в отношении которых товарный знак №90917 сохранил правовую охрану: «обычные металлы и их сплавы, металлические строительные конструкции, передвижные металлические конструкции и сооружения, металлические материалы для рельсовых путей; металлические трубы; руды» не являются однородными.

Товары 20 класса МКТУ, приведенные в перечне заявки №2022710959, представляют собой неметаллическую дверную фурнитуру, неметаллические скобяные и замочные изделия, зеркала, оконные изделия.

У приведенных товаров 06 класса МКТУ имеется выраженное функциональное назначение и указание на сферу применения, которая подразумевает определенный круг потребителей. Замки, двери, в свою очередь, относятся к иной родовой категории товаров, обладающих конкретным назначением (запирание, защита от проникновения), условиями реализации и кругом потребителей.

Кроме того, в настоящее время также отсутствуют препятствия для регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 06 класса МКТУ. согласно решению Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-486/2024

досрочно прекращена правовая охрана на территории Российской Федерации знаков по международным регистрациям №1183535, №1183726 в отношении всех товаров 06 класса МКТУ.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 22.05.2023 и зарегистрировать товарный знак в отношении товаров 06, 20 класса МКТУ.

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

С учетом даты подачи (21.02.2022) заявки №2022710959 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 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).

Заявленное обозначение по заявке №2022710959 представляет собой словесное обозначение «», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается для уточненного в возражении перечня товаров 06, 20 классов МКТУ (товары 09 класса МКТУ исключены заявителем из заявленного перечня).

06 класс МКТУ - болты металлические; втулки [изделия скобяные металлические]; гайки металлические; гвозди; двери бронированные металлические; двери металлические; двери раздвижные металлические; двери распашные металлические; двери складные металлические; доводчики дверные металлические, неэлектрические; задвижки дверные металлические; задвижки плоские; заклепки металлические; замки для коробок металлические; замки для транспортных средств металлические; замки металлические, за исключением электрических; замки навесные металлические, за исключением электронных; замки пружинные; запоры для контейнеров металлические; защелки металлические; звонки дверные металлические, неэлектрические; знаки номерные металлические; изделия замочные металлические [скобяные изделия]; изделия скобяные металлические; клапаны

дренажных труб металлические; ключи металлические; кольца стопорные металлические; комплекты дверные металлические; коробки дверные металлические; крюки [скобяные изделия металлические]; материалы строительные металлические; молотки дверные металлические; ограничители дверные металлические; оковки для дверей; панели акустические металлические; панели дверные металлические; перемычки дверные или оконные металлические; петли накладные металлические; покрытия броневые металлические; покрытия облицовочные для конструкций металлические; пороги дверные металлические; пружины [скобяные изделия металлические]; рамы дверные металлические; ролики для раздвижных дверей металлические; ручки дверные металлические; ручки-кнопки металлические; таблички опознавательные металлические; упоры дверные металлические; устройства для закрывания окон металлические неэлектрические; устройства для открывания дверей металлические неэлектрические; устройства для открывания окон металлические неэлектрические; шайбы металлические; штифты [скобяные изделия]; щеколды металлические; этикетки металлические; язычки для замков;


20 класс МКТУ - браслеты опознавательные неметаллические; винты неметаллические; гайки неметаллические; детали стержневые крепежные неметаллические; доводчики дверные неметаллические, неэлектрические; доски для ключей; заклепки неметаллические; замки навесные неметаллические, за исключением электронных; замки неметаллические, за исключением электрических; запоры дверные неметаллические; защелки неметаллические; зеркала; знаки номерные неметаллические; ключи пластиковые; ключи-карточки пластиковые без кода и ненамагниченные; колокольчики ветровые [украшения]; колокольчики дверные неметаллические, неэлектрические; молотки дверные неметаллические; направляющие для раздвижных дверей неметаллические; ограничители дверные неметаллические или каучуковые; ручки дверные неметаллические; ручки круглые неметаллические; упоры дверные неметаллические; устройства для открывания дверей неметаллические неэлектрические; устройства для открывания окон

неметаллические неэлектрические; фурнитура дверная неметаллическая; шарниры неметаллические.

При оценке соответствия заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса в отношении уточненного в возражении перечня товаров 06, 20 классов МКТУ, следует учитывать, что для данных классов заявленному обозначению были противопоставлены следующие средства индивидуализации:

- товарный знак «» по свидетельству №330025, зарегистрированный для однородных товаров 20 класса МКТУ;

- товарный знак «» по свидетельству №90917, зарегистрированный для однородных товаров 06 класса МКТУ;

- знак «» по международной регистрации №1183726, правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации для однородных товаров 06 класса МКТУ;

- знак «KANON» по международной регистрации №1183535, правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации для однородных товаров 06 класса МКТУ.

Сокращение заявителем требований до товаров 06, 20 классов МКТУ исключает необходимость проведения сравнительного анализа заявленного обозначения с товарными знаками по свидетельствам №314678, №320959, №454335, №375851, №58987, №28129, №915453 и знаками по международным регистрациям №666377, №1257981, противопоставленными заявленному обозначению в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Заявителем обращено внимание на следующие обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой при принятии оспариваемого решения.

Согласно сведениям из Госреестра на основании решения Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-815/2023 от 25.04.2024 правовая охрана товарного знака по свидетельству №330025 досрочно полностью прекращена в связи с неиспользованием.

Согласно решению Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-486/2024 правовая охрана на территории Российской Федерации знаков по международным регистрациям №1183535, №1183726 досрочно прекращена в отношении всех товаров 06 класса МКТУ в связи с неиспользованием.

Согласно сведениям из Госреестра на основании решения Суда по интеллектуальным правам по делу по делу №СИП-487/2024 от 25.04.2025 правовая охрана товарного знака по свидетельству №90917 досрочно прекращена в отношении однородных товаров 06 класса МКТУ «металлические неэлектрические тросы и проволока, скобяные и замочные изделия, сейфы, изделия из обычных металлов, не относящиеся к другим классам».

Товарный знак по свидетельству №90917 сохранил правовую охрану для товаров 06 класса МКТУ «обычные металлы и их сплавы, металлические строительные конструкции, передвижные металлические конструкции и сооружения, металлические материалы для рельсовых путей; металлические трубы; руды».

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается для следующих товаров 06, 20 классов МКТУ:

06 класс МКТУ - болты металлические; втулки [изделия скобяные металлические]; гайки металлические; гвозди; двери бронированные металлические; двери металлические; двери раздвижные металлические; двери распашные металлические; двери складные металлические; доводчики дверные металлические, неэлектрические; задвижки дверные металлические; задвижки плоские; заклепки металлические; замки для коробок металлические; замки для транспортных средств металлические; замки металлические, за исключением электрических; замки навесные металлические, за исключением электронных; замки пружинные; запоры для контейнеров металлические; защелки металлические; звонки дверные металлические, неэлектрические; знаки номерные металлические; изделия замочные металлические [скобяные изделия]; изделия скобяные металлические; клапаны дренажных труб металлические; ключи металлические; кольца стопорные металлические; комплекты дверные металлические; коробки дверные

металлические; крюки [скобяные изделия металлические]; материалы строительные металлические; молотки дверные металлические; ограничители дверные металлические; оковки для дверей; панели акустические металлические; панели дверные металлические; перемычки дверные или оконные металлические; петли накладные металлические; покрытия броневые металлические; покрытия облицовочные для конструкций металлические; пороги дверные металлические; пружины [скобяные изделия металлические]; рамы дверные металлические; ролики для раздвижных дверей металлические; ручки дверные металлические; ручки-кнопки металлические; таблички опознавательные металлические; упоры дверные металлические; устройства для закрывания окон металлические неэлектрические; устройства для открывания дверей металлические неэлектрические; устройства для открывания окон металлические неэлектрические; шайбы металлические; штифты [скобяные изделия]; щеколды металлические; этикетки металлические; язычки для замков;

20 класс МКТУ - браслеты опознавательные неметаллические; винты неметаллические; гайки неметаллические; детали стержневые крепежные неметаллические; доводчики дверные неметаллические, неэлектрические; доски для ключей; заклепки неметаллические; замки навесные неметаллические, за исключением электронных; замки неметаллические, за исключением электрических; запоры дверные неметаллические; защелки неметаллические; зеркала; знаки номерные неметаллические; ключи пластиковые; ключи-карточки пластиковые без кода и ненамагниченные; колокольчики ветровые [украшения]; колокольчики дверные неметаллические, неэлектрические; молотки дверные неметаллические; направляющие для раздвижных дверей неметаллические; ограничители дверные неметаллические или каучуковые; ручки дверные неметаллические; ручки круглые неметаллические; упоры дверные неметаллические; устройства для открывания дверей неметаллические неэлектрические; устройства для открывания окон неметаллические неэлектрические; фурнитура дверная неметаллическая; шарниры неметаллические.

Анализ однородности сопоставляемых товаров 06, 20 классов МКТУ показал следующее.

Товары, присутствующие в перечне товарного знака по свидетельству №90917, представляют собой металлическое сырье, конструкции, трубы. Заявленные товары 06, 20 классов МКТУ относятся к товарам иного рода/вида и функционального назначения, имеют иной круг потребителей и каналы сбыта, поскольку представляют собой замки, двери, оконные изделия, сопутствующую фурнитуру и скобяные изделия, основным функциональным назначением которых является запираение/защита от проникновения, внешнего воздействия.

Выводы коллегии об отсутствии однородности сопоставляемых товаров 06, 20 классов МКТУ согласуются с выводами, сделанными Судом по интеллектуальным правам при оценке вопроса заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №90917 (дело №СИП-487/2024).

Следовательно, товарный знак по заявке №2022710959 может быть зарегистрирован в качестве товарного знака на имя заявителя для испрашиваемых товаров 06, 20 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.03.2024, отменить решение Роспатента от 22.05.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022710959.