

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 19.03.2020.

Данное возражение подано Обществом с ограниченной ответственностью «Дрофа-Медиа», город Москва (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018737264, при этом установлено следующее.


Словесное обозначение «**ВИКТОРИНА ПОЧЕМУЧКИ**» по заявке №2018737264 было подано на регистрацию на имя заявителя 30.08.2018 в отношении товаров 28 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 13.05.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018737264.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Доводы экспертизы мотивированы тем, что заявленное обозначение




сходно до степени смешения с товарным знаком «  » по свидетельству №454950 в отношении однородных товаров 28 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.03.2020 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента.

Доводы заявителя сводятся к следующему:

- заявителем было направлено заявление о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака, в связи с прекращением юридического лица-правообладателя;

- 20.11.2019 товарный знак «  » по свидетельству №454950 прекратил свое действие, в связи с чем препятствия для регистрации обозначения по заявке №2018737264 устранены.

К возражению приложены следующие материалы:

- решение, принятое по результатам экспертизы заявленного обозначения по заявке №2018737264;

- выписка из ЕГРЮЛ ФНС России по ООО «КиТ», ОГРН 1077447008649 (сформирована в сервисе «Контур.Фокус»),

- информация о противопоставленном товарном знаке по свидетельству №454950;

- договоры на заказ и реализацию продукции с обозначением «ВИКТОРИНА ПОЧЕМУЧКИ», накладные;

- каталоги продукции (извлечения) за 2018 г.,

- дополнительное соглашение от 23.08.2018 на печать каталога;

- распечатка с сайта <https://web.archive.org/> за 04.10.2016г.;

- распечатка с сайта <http://drofa-media.ru/>;

- Постановление Президиума СИП от 29.01.2016 № С01-1144/2015 по делу № СИП-427/2015;

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего

возражение, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (30.08.2018) заявки №2018737264 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 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 требованиям пункта 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 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.

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 и т.д.

Заявленное обозначение « **ВИКТОРИНА ПОЧЕМУЧКИ** » является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2018737264, испрашивалась в отношении товаров 28 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В заключении по результатам экспертизы заявленному обозначению

был противопоставлен товарный знак «  » по свидетельству №454950 в отношении однородных товаров 28 класса МКТУ. Сходство обусловлено фонетическим сходством словесных элементов «Почемучки»/ «Почемучка» сравниваемых обозначений, что заявителем не оспаривается в возражении.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 13.05.2019.

К указанным обстоятельствам относится досрочное прекращение (20.11.2019) правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №454950 в связи с прекращением деятельности юридического лица-правообладателя согласно сведениям из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

В этой связи отсутствуют препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 28 класса МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 19.03.2020, отменить решение Роспатента от 13.05.2019, зарегистрировать товарный знак по заявке №2018737264.**