

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 21.02.2022 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Индивидуальным предпринимателем Пашиняном Григором Тиграновичем, Курская область (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020755372, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение по заявке №2020755372, поданной 05.10.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 41, 43, 44 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 21.09.2021 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020755372 в отношении всех заявленных услуг 41, 43, 44 классов МКТУ.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть

зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени



смешения с товарным знаком по свидетельству №624126 с приоритетом от 16.05.2016 – (1), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "Милания ХОУМ", Ставропольский край, г.Кисловодск, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Кроме того, входящие в состав заявленного обозначения простые буквы «b» и «d» являются неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Роспатент 21.02.2022 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к тому, что решением Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-1132/2021 от 22.03.2022 досрочно прекращена правовая охрана противопоставленного товарного знака (1) в отношении всех услуг 35 класса МКТУ в силу чего указанный знак не может препятствовать регистрации товарного знака по заявке №2020755372. заявленных услуг 35 класса МКТУ.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 21.09.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020755372 в отношении всех заявленных услуг.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, было представлено решение Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-1132/2021 от 22.03.2022 – [1].

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (05.10.2020) поступления заявки № 2020755372 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования и т.д.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса (пункт 35 Правил).

В соответствии с требованиями 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.

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 положениями пункта 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, 43 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).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение

. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг

35, 41, 43, 44 классов МКТУ.

Входящие в состав заявленного обозначения простые буквы «b» и «d» являются неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение сходно



до степени смешения с комбинированным товарным знаком по свидетельству №624126 – (1), правовая охрана которому предоставлена в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (1) обусловлено тем, что они содержат в своем составе визуально сходные изобразительные



Однородность заявленных услуг 35 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне противопоставленного товарного знака (1), обусловлена тем, что сопоставляемые услуги относятся к родовой группе услуг «продвижение товаров», либо «управление бизнесом», соответственно, имеют одно назначение, один круг потребителей и один рынок оказания услуг.

Заявителем в возражении сходство сравниваемых обозначений и однородность услуг не оспаривается.

С учетом изложенного, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (1) в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ обоснованным.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были учтены следующие обстоятельства.

Правовая охрана противопоставленного товарного знака (1) досрочно прекращена в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, для которых он зарегистрирован, на основании решения Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-1132/2021 от 22.03.2022. Данное обстоятельство устраняет причину для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2020755372 для всех заявленных услуг 35

класса МКТУ и, следовательно, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.02.2022, изменить решение Роспатента от 21.09.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020755372.