

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 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 07.11.2018, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ОБОРОНА», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 662156, при этом установлено следующее.



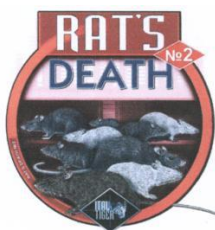
Оспариваемый товарный знак «  » по заявке № 2017710594 с приоритетом от 22.03.2017 зарегистрирован 09.07.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 662156 на имя компании "Итал Тайгер", ул. Аэродром, 32, г. Днепропетровск, 49032, Украина (UA) (далее – правообладатель) в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 07.11.2018 возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №662156 произведена в нарушение требований, установленных пунктами 6 (2) и 10 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему. Лицу, подавшему возражение,



принадлежит право на товарный знак « » по свидетельству № 631495 с приоритетом от 25.03.2016 г., который является сходным до степени смешения с



товарным знаком « » по свидетельству № 662156.

В сравниваемых комбинированных обозначениях изобразительные элементы занимают первостепенное значение и являются сходными, поскольку совпадают их размеры и пространственное положение, совпадает внешний контур обозначений, который запоминается в первую очередь (обозначения расположены в окружности с окантовкой по кругу), идентичными являются и изображения крыс (грызунов). Таким образом, сравниваемые обозначения являются сходными. Сходство усиливается также лексическим значением, входящих в состав сравниваемых обозначений словесных элементов, которые имеют идентичное значение, согласно приложенным к возражению словарным источникам.

Товары 05 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак по свидетельству № 662156, и товары 05 класса МКТУ, указанные в перечне товарного знака по свидетельству № 631495, являются однородными по родовым и видовым признакам, их потребительским свойствам, функциональному назначению, условиям и каналам их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), кругу потребителей.

Таким образом, сравниваемые товарные знаки являются сходными до степени смешения, и, следовательно, предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №662156 не соответствует требованиям пунктов 6 и 10 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы (копии):

1. сведения из Государственного реестра по товарному знаку № 631495;
2. сведения из Государственного реестра по товарному знаку № 662156;
3. распечатка страниц Интернет - словарей.

Рассмотрение возражения неоднократно переносилось 04.02.2019, 14.05.2019, 19.08.2019, 18.10.2019, 20.12.2019, 20.03.2020, 16.06.2020, 11.08.2020, 27.08.2020, 20.10.2020, 09.12.2020, 12.01.2021. Указанные процессуальные действия коллегии обоснованы следующим.

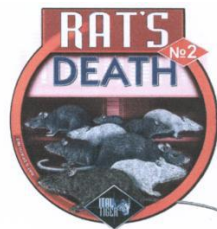
На рассмотрении федерального органа исполнительной власти в сфере интеллектуальной собственности находится возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 631495, поданное 05.07.2018 компанией «Итал Тайгер», то есть ранее возражений, поданных Обществом с ограниченной ответственностью «ОБОРОНА» против предоставления правовой охраны товарным знакам по свидетельствам №№662155, 662156. При этом от итогов рассмотрения наиболее раннего возражения (сохранения действия правовой охраны товарного знака по свидетельству №631495, либо прекращения его правовой охраны) зависит результат рассмотрения последующих возражений против предоставления правовой охраны товарным знакам по свидетельствам №№662155, 662156 (так как единственным противопоставляемым товарным знаком по ним является регистрация по свидетельству №631495). Определением Красногорского городского суда Московской области от 21.08.2018 наложен арест на имущество ООО «Оборона», в том числе на товарный знак по свидетельству №631495. В случае, если наложенные меры по обеспечению иска приведут к аннулированию товарного знака по свидетельству №631495, то это существенным образом повлияет на рассмотрение возражений против предоставления правовой охраны товарным знакам по свидетельствам №№662155, 662156.

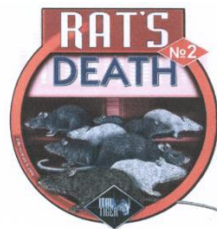
Кроме того, о переносе рассмотрения возражения ходатайствовал правообладатель оспариваемого товарного знака.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, отзыв по мотивам возражения не представил.

На дату очередного заседания коллегии, а именно 26.02.2021, установлено, что правовая охрана оспариваемого товарного знака по свидетельству №662156 прекращена в полном объеме на основании решения Роспатента от 25.02.2021. Сведения о прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №662156 внесены в Государственный реестр 25.02.2021 и опубликованы в Бюллетене №4.

Изучив материалы возражения, поступившего 07.11.2018, коллегия установила следующее.



Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству №662156 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из круга, в середине которого изображены крысы. В верхней части круга находится прямоугольник и ромб красного цвета, в нижней части круга расположен ромб, в котором изображена голова тигра. Словесная часть расположена на фоне графической части, выполнена заглавными буквами латинского алфавита, и представляет собой словосочетания: «RAT'S DEATH №2» и «ITAL TIGER». Правовая охрана товарному знаку предоставлена в сочетании белого, красного, серого, синего, розового, черного цветов в отношении товаров 05 класса МКТУ. Элемент «№2» указан в качестве неохраняемого.

Возражения, относящиеся к предоставлению правовой охраны товарному знаку, действие которого прекращено, не принимаются к рассмотрению в соответствии с пунктом 2.8 раздела II Правил ППС.

Согласно абзацу 9 пункта 5.1 Правил ППС решение о прекращении делопроизводства по возражению принимается Палатой по патентным спорам в случае выявления при подготовке к рассмотрению возражения или при его

рассмотрении обстоятельств, не соответствующих условиям и требованиям, установленным разделом II настоящих Правил, и исключающих возможность принятия возражения к рассмотрению или принятия по нему решения.

На основании решения Роспатента от 25.02.2021, принятого по результатам рассмотрения возражения, поступившего 23.12.2020, поданного Э.Н. Ижбирдиевым против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №662156, правовая охрана последнего признана недействительной полностью. Сведения о прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №662156 внесены в Государственный реестр 25.02.2021 и опубликованы в Бюллетене №4.

При отсутствии предмета спора у коллегии отсутствуют правовые основания для принятия решения по существу. Руководствуясь абзацем 9 пункта 5.1 Правил ППС, коллегия находит основания для прекращения делопроизводства по возражению, поступившему 07.11.2018.

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

прекратить делопроизводство по возражению, поступившему 07.11.2018, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 662156.