

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, 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 15.03.2021 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Олди Свет», Минск (далее – заявитель), на решение Роспатента от 28.11.2020 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1519516, при этом установлено следующее.



Регистрация знака **олди|свет** произведена Международным Бюро ВОИС 09.12.2019 за №1519516 на имя заявителя в отношении товаров 06, 11 и услуг 35, 37 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 28.11.2020 принято решение, согласно которому знаку по международной регистрации №1519516 отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 06 класса МКТУ на основании пунктов 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку указанный знак



сходен до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №273115 с приоритетом от 28.07.2003 – (2), зарегистрированными на имя Рябинина Олега Владимировича, Тверская обл., г. Красный холм, в отношении однородных товаров 06 класса МКТУ.

Кроме того, входящий в состав рассматриваемого знака словесный элемент «СВЕТ» в отношении заявленных товаров и услуг является неохраняемым элементом на основании пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

В Роспатент 15.03.2021 поступило возражение и на заседании коллегии, состоявшемся 08.06.2021, дополнение к нему, доводы которых сводятся к следующему:

- заявитель не оспаривает решение экспертизы относительно того, что словесный элемент «СВЕТ» является неохраняемым элементом на основании пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса;

- на основании решения Роспатента 07.06.2021 досрочно прекращена правовая охрана товарного знака (2) полностью (в случае прекращения предпринимательской деятельности индивидуального предпринимателя – правообладателя), в связи с чем данное противопоставление может быть снято.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.11.2020 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1519516 в отношении заявленного перечня товаров 06, 11 и услуг 35, 37 классов МКТУ с указанием словесного элемента «СВЕТ» в качестве неохраняемого элемента.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (09.12.2019) приоритета правовая база для оценки охраноспособности знака по международной регистрации №1519516 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 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе, указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

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

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, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

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.

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).

Знак по международной регистрации №1519516 – (1) представляет собой

комбинированное обозначение 

Предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1519516 на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 06, 11 и услуг 35, 37 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Входящий в состав рассматриваемого знака словесный элемент «СВЕТ» с учетом его семантики (свет – 1. Тот или иной источник освещения, 2. Лучистая энергия, воспринимаемая глазом, делающая окружающий мир видимым., см. Яндекс-словари) в отношении заявленных товаров и услуг не обладает различительной способностью указывает на свойства и назначение и является неохраняемым элементом на основании пункта 1(3) статьи 1483 Кодекса (что заявителем не оспаривается).

В качестве сходного до степени смешения с рассматриваемым знаком (1) был



указан товарный знак знаком по свидетельству №273115 с приоритетом от 28.07.2003 – (2).

Правовая охрана знаку (2) предоставлена в отношении товаров 06 класса МКТУ.

Сходство сравниваемых знаков (1) и (2) обусловлено тем, что они содержат в своем составе тождественные фонетически словесные элементы «ОЛДИ» - «OLDI», несущие в знаках основную индивидуализирующую нагрузку.

Сравнение товаров 06 класса МКТУ, указанных в перечнях знака по международной регистрации (1) и противопоставленного знака (2), с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары относятся к одной родовой группе товаров (металлические строительные материалы; изделия из обычных металлов), следовательно, признаются однородными.

Вместе с тем, коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится то, что решением Роспатента от 07.06.2021 досрочно прекращена правовая охрана противопоставленного товарного знака (2) полностью (в случае прекращения предпринимательской деятельности индивидуального предпринимателя – правообладателя).

Данное обстоятельство устраняет причину для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1519516 в отношении заявленного перечня товаров 06 класса МКТУ.

Таким образом, знак по международной регистрации №1519516 соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса и ему может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 06, 11 и услуг 35, 37 классов МКТУ с указанием словесного элемента «СВЕТ» в качестве неохраняемого элемента.

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

удовлетворить возражение, поступившее 15.03.2021, отменить решение Роспатента от 28.11.2020 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1519516 в отношении всех заявленных товаров 06, 11 и услуг 35, 37 классов МКТУ с указанием словесного элемента «СВЕТ» в качестве неохраняемого.