

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 поступившее 24.07.2023 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Коноваловым Михаилом Михайловичем, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022700305, при этом установлено следующее.

Обозначение «**STONEBLACK¹**» по заявке № 2022700305, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.01.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 18, 25 и услуг 35, 40, 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 23.03.2023 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022700305 в отношении всех заявленных товаров и услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивированно тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «**STONEBLACK**» по свидетельству № 643790, имеющим более ранний приоритет (06.06.2016), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «БЦ-ЮГ», Москва, в отношении товаров и услуг 25, 35, 40, 42 классов МКТУ. однородных заявленным товарам и услугам 18, 25, 35, 40, 42 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.07.2023, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 23.03.2023. Доводы возражения сводятся к следующему:

- правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству № 643790 в лице генерального директора Коновалова М. Е. было принято решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 643790 полностью для продолжена экспертизы по поданной заявке № 2022700305, поскольку заявленное обозначение является результатом ребрендинга ранее зарегистрированного на имя ООО «БЦ-ЮГ» товарного знака;

- заявитель и правообладатель противопоставленного товарного знака являются взаимосвязанными лицами;

- заявитель проинформировал федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности о подаче заявления о досрочном прекращении противопоставленного товарного вместе с тем делопроизводство в отношении заявления о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака затянулось;

- в настоящее время процедура прекращения правовой охраны товарного знака по свидетельству № 643790 завершена;

- швейная фабрика заявителя работает с 2015года (сайт www.stoneblack.ru), является крупным производителем корпоративной одежды высокого качества и прямым импортером высококачественной корпоративной одежды, головных уборов, аксессуаров на заказ.

На основании изложенного заявитель просит учесть прекращение правовой охраны товарного знака по свидетельству № 643790 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022700305.

К возражению приложены следующие материалы:

- (1) копии писем в отношении делопроизводства по заявке № 2022700305;
- (2) распечатка с сайта www.stoneblack.ru.

Изучив материалы дела, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи (10.01.2022) заявки № 2022700305 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) (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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 «**STONEBLACK¹**» по заявке № 2022700305 является комбинированным, включает слово «STONEBLACK», выполненное в черном цвете на белом фоне с оригинальным исполнением буквы «Е», а также графический элемент, напоминающий по форме цифру «1», выполненный в желтом цвете и размещенный справа от словесного элемента. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 18, 25 и услуг 35, 40, 42 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022700305 основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака «**STONEBLACK¹**» по свидетельству № 643790, зарегистрированного в отношении однородных товаров и услуг.

Товарный знак «**STONEBLACK¹**» по свидетельству № 643790 является комбинированным, состоит из слова «STONEBLACK», выполненного в черном цвете на белом фоне с оригинальным исполнением буквы «О» и графического элемента в виде цифры «1», выполненного в желтом цвете и размещенного справа от словесного элемента.

Анализ статуса противопоставленного товарного знака показал, что в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 04.05.2023 внесены сведения о прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 643790 с 04.05.2023 по заявлению его правообладателя (номер бюллетеня 9/2023).

Таким образом, оснований для отказа в регистрации товарного знака по заявке № 2022700305 более не имеется.

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

удовлетворить возражение, поступившее 24.07.2023, отменить решение Роспатента от 23.03.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022700305.