

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 (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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 27.01.2022, поданное ИП Смирновым Е.М., г. Туапсе (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о регистрации товарного знака по заявке №2021716378, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «SYNTHESITION» по заявке №2021716378 с приоритетом от 23.03.2021 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 09, 25, 41, 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 26.10.2021 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021716378 в отношении всех услуг 41, 44 классов МКТУ, а также в отношении части товаров 09 класса МКТУ, при этом в отношении всех заявленных товаров 25 класса МКТУ, а также в отношении иной части товаров 09 класса МКТУ, правовая охрана не была предоставлена. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до

степени смешения с обозначением «» по заявке №2020757913 с приоритетом от 16.10.2020, поданным на регистрацию в качестве товарного знака, в отношении товаров 25 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 25 класса МКТУ [1].

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- с товарным знаком «» (по свидетельству №300536 с приоритетом от 27.09.2002) в отношении товаров 09 класса МКТУ, которые однородны заявленным товарам 09 класса МКТУ [2];

- с товарным знаком «**SintezITS**» (по свидетельству №589132 с приоритетом от 15.04.2015) в отношении товаров 09 класса МКТУ, которые однородны заявленным товарам 09 класса МКТУ [3];

- с товарным знаком «**СИНТЕЗАЙТИС**» (по свидетельству №533289 с приоритетом от 03.12.2013) в отношении товаров 09 класса МКТУ, которые однородны заявленным товарам 09 класса МКТУ [4].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.01.2022, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель не оспаривает решение Роспатента от 26.10.2021 в части отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021716378 в отношении товаров 09 класса МКТУ;

- в отношении противопоставленного обозначения «» по заявке №2020757913 [1] Роспатентом 31.10.2021 было принято решение о регистрации данного обозначения в отношении товаров и услуг 12, 18, 42 классов

МКТУ, при этом в отношении товаров 25 класса МКТУ правовая охрана не была предоставлена, в связи с чем основания для его противопоставления в рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 26.10.2021 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 09 (в соответствии с решением Роспатента от 26.10.2021), 25, 41, 44 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем к возражению был приложена информация о противопоставленном обозначении [1].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (23.03.2021) поступления заявки №2021716378 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации.

В соответствии с пунктом 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 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 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 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, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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, 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 «SYNTHESITION» является словесным, выполненным оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Как было указано выше, Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 09, 25 классов МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-4].

Поскольку заявителем не оспаривается решение Роспатента от 26.10.2021 в части отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021716378 в отношении части товаров 09 класса МКТУ, основанное на выводе о наличии сходства между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками [2, 3, 4], в рамках настоящего возражения сопоставительный анализ проводится в отношении заявленного обозначения и обозначения по заявке № 2020757913 [1], противопоставленного в отношении товаров 25 класса МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится то, что в отношении противопоставленного обозначения «» по заявке №2020757913 [1] Роспатентом 31.10.2021 было принято решение о регистрации данного обозначения в отношении товаров и услуг 12, 18, 42 классов МКТУ, при этом в отношении товаров 25 класса МКТУ правовая охрана не была предоставлена, в связи с чем основания для его противопоставления в рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют. Так как иных противопоставлений в отношении товаров 25 класса МКТУ обнаружено не было, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в отношении всех заявленных товаров и услуг 09 (в соответствии с решением Роспатента от 26.10.2021), 25, 41, 44 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.01.2022, изменить решение Роспатента от 26.10.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021716378.