

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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 20.12.2023 возражение ООО «ЮПаКом», Санкт-Петербург (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021781616, при этом установила следующее.



Словесное обозначение «УПАКОМ» по заявке №2021781616 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 08.12.2021 было заявлено на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 10 и услуг 35, 37, 39, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 15.03.2023 о государственной регистрации было принято только в отношении всех заявленных товаров 10, услуг 37, 39, 41 и части услуг 35 классов МКТУ, в отношении другой части услуг 35 класса МКТУ заявленному обозначению было отказано в регистрации товарного знака на основании его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «УПАКОМ» (свидетельство №600329 [1] с приоритетом от

11.12.15), зарегистрированным на имя Мордовина Александра Николаевича, 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Октябрьский, 28, кв. 33, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), заявителем приведены следующие аргументы:

- противопоставленный товарный знак является сходным с фирменным наименованием заявителя, которым была инициирована подача возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №600329 по основанию, предусмотренному пунктом 8 статьи 1483 Кодекса;
- в результате рассмотрения поданного заявителем возражения Роспатентом было принято решение от 27.11.2024, которым правовая охрана товарного знака по свидетельству № 600329 признана недействительной полностью;
- следовательно, препятствий для регистрации товарного знака в полном объеме для всех заявленных услуг 35 класса МКТУ более не имеется.

На основании вышеизложенного в возражении выражена просьба изменить решение о государственной регистрации товарного знака и зарегистрировать в качестве товарного знака обозначение по заявке № 2021781616 также и в отношении части услуг 35 класса МКТУ, для которой было отказано в регистрации.

Изучив материалы дела и выслушав участников в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (08.12.2021) поступления заявки на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 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 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, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение по заявке №2021781616 представляет собой словесное обозначение «».

Основанием для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения для части услуг 35 класса МКТУ послужило его несоответствие требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходного до степени смешения и имеющего более ранний приоритет товарного знака со словесным элементом «УПАКОМ» [1], правовая охрана которому предоставлена на имя иного лица в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Вместе с тем, анализ материалов возражения показал, что указанный в заключении по результатам экспертизы вывод о сходстве заявленного обозначения и товарного знака [1] не является более препятствием для государственной регистрации товарного знака по заявке №2021781616 в отношении части заявленных услуг 35 класса МКТУ, что обусловлено следующими обстоятельствами.

Правовая охрана товарного знака [1] была признана недействительной полностью на основании решения Роспатента от 27.11.2024, о чем свидетельствует

соответствующая запись в Государственном реестре и публикация в официальном бюллетене №23 от 27.11.2024.

В связи с вышеуказанным не имеется оснований для признания заявленного обозначения не удовлетворяющим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, коллегией установлено, что с учетом дополнительных обстоятельств заявленное обозначение может быть зарегистрировано также и для части услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака.

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.12.2023, изменить решение Роспатента от 15.03.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021781616.