

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 14.11.2024 возражение ООО «Технологии холодовой цепи» (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023772126 , при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**Лайнер**» по заявке №2023772126 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 08.08.2023 было заявлено на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 11, 21 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 19.07.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака было принято на основании его несоответствия требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарным знаком "ЛАЙНЕРТИ", зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "Лайнерти", 109652, Москва, ул. Люблинская, 179/1, пом. XXI (свидетельство №600797 [1], приоритет 22.01.16) в отношении однородных товаров 11, 21 классов МКТУ;

- с товарным знаком "ЛАЙНЕР", зарегистрированным на имя Закрытого акционерного общества "Лайнер", 141000, Московская обл., г. Мытищи, пр-д 4529, владение 5, стр.1 (свидетельство №285187 [2], приоритет 23.04.04, продлен до 23.04.24) в отношении товаров 11 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 11, 21 классов МКТУ.

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

- экспертизой противопоставлен товарный знак «ЛАЙНЕР» (свидетельство № 285187), правовая охрана которого прекращена 23.04.2024 года. На текущий момент правовая охрана товарному знаку «ЛАЙНЕР» [2] не продлена в связи с истечением 23.04.2024 срока действия исключительного права на товарный знак (дата приоритета 23.04.2004, срок продлевался до 23.04.2024, впоследствии не продлевался). Таким образом, на момент вынесения решения об отказе в государственной регистрации спорного товарного знака срок действия противопоставленного товарного знака уже истек и его правовая охрана была прекращена. Кроме того, юридическое лицо, являющееся правообладателем указанного товарного знака - Закрытое акционерное общество «Лайнер» (ИНН 7719693981) - прекратило свою деятельность 08.08.2018, что подтверждается приложенной к возражениям выпиской из ЕГРЮЛ;

- товарный знак «ЛАЙНЕРТИ» (свидетельство № 600797 с датой приоритета 22.01.2016), зарегистрированный на имя ООО «Лайнерти», досрочно прекратил свое действие 07.02.2025 года на основании решения Суда по интеллектуальным правам. Товарный знак «ЛАЙНЕРТИ» не используется для товаров 11 и 21 классов МКТУ в течение более чем 3 лет непрерывно на территории России. В этой связи заявителем была инициирована процедура прекращения правовой охраны товарного знака «ЛАЙНЕРТИ»[1] вследствие его неиспользования (дело № СИП-1324/2024, к рассмотрению которого ФИПС привлечен в качестве третьего лица). Решением Суда по интеллектуальным правам от 07 февраля 2025 года по делу № СИП-1324/2024 требования заявителя удовлетворены в полном объеме;

- таким образом, на дату рассмотрения возражений заявителя не имеется никаких препятствий для регистрации заявленного обозначения по заявке №2023772126, поскольку: 1) противопоставленный товарный знак по свидетельству № 285187 прекратил свое действие 23.04.2024 года; 2) противопоставленный товарный знак по свидетельству № 600797 прекратил свое действие 07.02.2025 года в отношении всех товаров 11 и 21 классов МКТУ.

На основании вышеизложенного в возражении выражена просьба отменить решение об отказе в государственной регистрации товарного знака и зарегистрировать в качестве товарного знака обозначение по заявке № 2023772126 для всех заявленных товаров 11 и 21 классов МКТУ.

Приложения:

- досудебное предложение от ООО «ТХЦ» к ООО «Лайнерти» от 29.07.2024 [3];
- выписка из ЕГРЮЛ, содержащая сведения об ООО «Лайнерти» от 07.11.2024 № ЮЭ9965-24-156318368 [4];
- скриншоты с официального сайта ООО «ТХЦ», подтверждающие реализацию товаров под обозначением «Лайнер» [5];
- сведения по свидетельству № 285187 о прекращении правовой охраны товарного знака «ЛАЙНЕР»[6];
- выписка из ЕГРЮЛ, содержащая сведения об ООО «Лайнер» от 05.11.2024 № ЮЭ9965-24- 155005276 [7];
- копия решения Суда по интеллектуальным правам от 07 февраля 2025 года по делу № СИП-1324/2024 [8].

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (08.08.2023) 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 №2023772126 представляет собой словесное обозначение «Лайнер».

Основанием для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения послужило его несоответствие требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходных до степени смешения и имеющих более ранний приоритет товарных знаков «ЛАЙНЕРТИ/ЛАЙНЕР» [1-2], правовая охрана которым была предоставлена на имя иных лиц в отношении однородных товаров 11 и 21 классов МКТУ.

Вместе с тем, анализ материалов возражения показал, что указанный в заключении по результатам экспертизы вывод о сходстве заявленного обозначения и товарных знаков [1-2] не является более препятствием для государственной

регистрации товарного знака по заявке №2023772126 в отношении всех заявленных товаров, что обусловлено следующими обстоятельствами.

Правовая охрана товарного знака [1] была досрочно прекращена в отношении всех товаров 11 и 21 классов МКТУ, в отношении которых действовала его правовая охрана, на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 07.02.2025 по делу №СИП-1324/2024 в связи с неиспользованием знака на территории Российской Федерации, о чем свидетельствует соответствующий судебный акт [8], запись в Государственном реестре от 04.04.2025 и публикация в официальном бюллетене №7.

Правовая охрана товарного знака [2] была прекращена в связи с истечением срока действия исключительного права на товарный знак 23.04.2024, что подтверждается записью в Государственном реестре от 19.12.2024 и публикацией в официальном бюллетене №24.

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

Таким образом, коллегией установлено, что с учетом дополнительных обстоятельств заявленное обозначение может быть зарегистрировано для всех испрашиваемых товаров 11, 21 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.11.2024, отменить решение Роспатента от 19.07.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023772126.