

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 возражение, поступившее 02.06.2021, поданное А.И. Мамчицом, г. Псков (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020705385 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2020705385, поданной 05.02.2020, испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение



в цветовом сочетании: «оранжевый, тёмно-зеленый».

Роспатентом 31.03.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020705385 в отношении всех услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении всех услуг 43 класса МКТУ, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Заключение

по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком



«  » (свидетельство № 474435 с приоритетом от 28.04.2011), зарегистрированным ранее на Открытое акционерное общество "Мельничный комбинат № 4", 123290, Москва, Шмитовский пр-д, 39, стр. 1, в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ;

- на момент вынесения Роспатентом решения юридически значимых действий в отношении противопоставленного товарного знака по свидетельству № 474435 не производилось, правовая охрана данного товарного знака является действующей (срок действия продлен до 28.04.2021 г.).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 02.06.2021 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 31.03.2021.

Доводы возражения и последующих дополнений к нему сводятся к следующему:

- согласно данным Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) дата окончания срока действия противопоставленного товарного знака «Мельница» по свидетельству № 474435 - 28.04.2021, то есть срок его действия истек;

- на момент вынесения решения экспертизой юридически значимых действий в отношении товарного знака по свидетельству № 474435 произведено не было, заявление на продление в ведомство не поступало;

- согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) ОАО «Мельничный комбинат № 4» принято решение о ликвидации и формировании ликвидационной комиссии, о чем внесена запись в ЕГРЮЛ 08.10.2020 г. 07.07.2021 г. составлен промежуточный ликвидационный баланс;

- после ликвидации организации возобновление деятельности ОАО «Мельничный комбинат № 4» невозможно;

- изучив судебные дела ОАО «Мельничный комбинат № 4» заявителем было обнаружено, что у правообладателя противопоставленного товарного знака был



зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 191389. По решению Суда по интеллектуальным правам (дело № СИП-317/2015) правовая охрана товарного знака по свидетельству № 191389 досрочно прекращена в части товаров вследствие его неиспользования, о чем имеется запись в Госреестре (21.10.2015).

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам дела приложены:

- решение Роспатента об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака от 31.03.2021 – [1];
- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ОАО «Мельничный комбинат № 4» – [2];
- информация с сайта www.fips.ru/registers-web о товарных знаках по свидетельствам №№ 474435, 191389 – [3].

На основании изложенного в возражении, поступившем 02.06.2021, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 43 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих участников рассмотрения возражения, поступившего 02.06.2021, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (05.02.2020) заявки № 2020705385 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (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.

Согласно требованиям пункта 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 требованиям 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.

Согласно пункту 42 Правил 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 пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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).

Согласно пункту 2 статьи 1491 Кодекса срок действия исключительного права на товарный знак может быть продлен на десять лет по заявлению правообладателя, поданному в течение последнего года действия этого права.

Продление срока действия исключительного права на товарный знак возможно неограниченное число раз.

По ходатайству правообладателя ему может быть предоставлено шесть месяцев по истечении срока действия исключительного права на товарный знак для подачи указанного заявления.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение



является комбинированным, содержит изобразительный элемент в виде мельницы и словесный элемент «Мельница», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, первая буква в слове «Мельница» - заглавная, остальные буквы - строчные.

Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 43 класса МКТУ «кафе».

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В качестве противопоставления в заключении по результатам экспертизы

приведен товарный знак: «» (свидетельство № 474435 с приоритетом от 28.04.2011). Правообладатель: Открытое акционерное общество "Мельничный комбинат № 4", Москва. Правовая охрана товарного знака действовала на территории Российской Федерации, в том числе в отношении услуг 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками, в том числе кафе и рестораны» в цветовом сочетании: «черный, белый, красный».

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится следующее.

Срок действия противопоставленного товарного знака по свидетельству № 474435 истек (в том числе, с учетом возможности предоставления льготного шестимесячного срока для продления, предусмотренного пунктом 2 статьи 1491 Кодекса) и не был продлен надлежащим образом.

В связи с изложенным, противопоставленный товарный знак по свидетельству № 474435 не может служить препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Следовательно, основания для применения к заявленному обозначению требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 43 класса МКТУ отсутствуют.

Доводы в части прекращения правовой охраны товарного знака по

свидетельству товарный знак  по свидетельству № 191389 (в настоящее время правовая охрана товарного знака прекращена в связи с истечением срока действия его исключительного права. Дата прекращения правовой охраны: 09.12.2019. Дата внесения записи в Госреестр: 28.09.2020 г.) к существу настоящего дела не относятся.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 02.06.2021, отменить решение Роспатента от 31.03.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020705385.