

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 23.06.2023, поданное ООО «ДВ Невада», г. Хабаровск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020772147 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2020772147, поданной 16.12.2020, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 03, 05, 09, 16, 21, 29, 30, 31, 32, 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение:

« **SeiY**  » в цветовом сочетании: «черный, красный».

Роспатентом 24.08.2022 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020772147 в отношении товаров 05 (части), 09, 16, 21 (части), 29, 30, 31, 32, услуг 35 (части) классов МКТУ. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении всех товаров 03 класса МКТУ и остальной части товаров 05, 21, другой части услуг 35 классов 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 зарегистрированным



ранее товарным знаком: «SEYQ» по международной регистрации № 1351887, дата конвенционного приоритета 05.08.2016 г., правовая охрана которому предоставлена ранее на имя «Meddrop Technology AG», Muhlebachstrasse 72 CH-8008 Zurich в отношении товаров 03, 05, 21 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 03, 05, 21 и услугам 35 классов МКТУ. См. на сайт ВОИС, раздел Мадрид Монитор www3.wipo.int.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 23.06.2023 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 24.08.2022.

Доводы возражения, поступившего 23.06.2023, сводятся к следующему.

Решением Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-629/2022 от 20 июня 2023 года досрочно прекращена правовая охрана товарного знака по международной регистрации № 1351887 в отношении всех товаров 03, 05, 21 классов МКТУ, указанных в перечне. На дату подачи возражения устранены все препятствия для регистрации заявленного обозначения в полном объеме по заявке № 2020772147.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам дела приложены: резолютивная часть от 20.06.2023 г. и решение Суда по интеллектуальным правам от 26.06.2023 г. по делу № СИП-629/2022 – [1].

На основании изложенного в возражении, поступившем 23.06.2023, содержится просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всего заявленного перечня товаров и услуг.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих участников рассмотрения возражения, поступившего 23.06.2023, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (16.12.2020) заявки № 2020772147 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 пункту 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 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).

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение «**SeiY**» является комбинированным. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении заявленного перечня товаров 03, 05, 09, 16, 21, 29, 30, 31, 32, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, в цветовом сочетании: «черный, красный».

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: «SEYQ» по международной регистрации № 1351887, дата конвенционного приоритета 05.08.2016 г., правовая охрана которому предоставлена ранее на имя: «Meddrop Technology AG», Muhlebachstrasse 72 CH-8008 Zurich. Правовая охрана товарного знака действовала на территории Российской Федерации в отношении товаров 03, 05, 21 классов МКТУ, указанных в перечне.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения. К данным обстоятельствам относится следующее.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 26 июня 2023 года по делу № СИП-629/2022 [1] искивые требования ООО «ДВ Невада» удовлетворены, и правовая охрана противопоставленного знака по международной регистрации № 1351887 досрочно прекращена в связи с неиспользованием в отношении всех товаров 03, 05, 21 классов МКТУ, указанных в перечне.

Указанные обстоятельства устраняют причины по пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса, послужившие единственным основанием для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Следовательно, основания для применения к заявленному обозначению требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 03 (всех), 05 (части), 21 (части), услуг 35 (части) классов МКТУ заявленного перечня отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 23.06.2023, изменить решение Роспатента от 24.08.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020772147.