

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 29.08.2019.

Данное возражение подано Индивидуальным предпринимателем Муратовым Евгением Валентиновичем, г. Набережные Челны (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018700977, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2018700977 было подано на регистрацию на имя заявителя 16.01.2018 в отношении товаров и услуг 06, 11, 19, 35, 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 29.04.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018700977.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Доводы экспертизы мотивированы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «Тепломир» по свидетельству №468589 в отношении однородных товаров 06, 35 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.08.2019 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента.

Доводы заявителя сводятся к следующему:

- заявителем было направлено заявление на досрочное прекращение правовой охраны противопоставленного товарного знака, в связи с прекращением юридического лица правообладателя;
- 23.05.2019 товарный знак «Тепломир» по свидетельству №468589 прекратил свое действие, в связи с чем, препятствия для регистрации обозначения по заявке №2018700977 устранены.

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (16.01.2018) заявки №2018700977 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает вышеуказанный 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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.

Согласно требованиям пункта 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 пунктом 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 заявлении 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.

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 и т.д.



Заявленное обозначение «» является комбинированным. Словесная часть «ТЁПЛЫЙ МИР» выполнена оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Над словесным элементом изображена композиция, состоящая из ромбов разных оттенков и размеров. Обозначение выполнено в белом, синем и голубом цветовом сочетании. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2018700977, испрашивалась в отношении товаров и услуг 06, 11, 19, 35, 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

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

В заключении по результатам экспертизы заявленному обозначению был противопоставлен товарный знак «Тепломир» по свидетельству №468589, в отношении однородных товаров и услуг 16, 35 классов МКТУ. Сходство обусловлено фонетическим сходством словесных элементов «ТЁПЛЫЙ МИР»/ «Тепломир» сравниваемых обозначений, что заявителем не оспаривается в возражении.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 29.04.2019.

К указанным обстоятельствам относится досрочное прекращение (23.05.2019) правовой охраны противопоставленного товарного знака, по свидетельству №468589, в связи с прекращением деятельности юридического лица- правообладателя, согласно сведениям из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

В этой связи, коллегия снимает противопоставление вышеуказанного товарного знака «Тепломир» по свидетельству №468589, поскольку отсутствуют

препятствия для регистрации обозначения в отношении товаров и услуг 06, 11, 19, 35, 37 классов МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 29.08.2019, отменить решение Роспатента от 29.04.2019, зарегистрировать товарный знак по заявке №2018700977.**