

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12.03.2014 № 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 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 (далее - Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 31.07.2023, поданное компанией «LEWITT GmbH», Вена, Австрия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1662570, при этом установлено следующее.

Международная регистрация «  » №1662570 произведена Международным Бюро ВОИС 09.03.2022 (06.10.2021 – конвенционный приоритет) на имя заявителя в отношении товаров 09 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Роспатентом 03.04.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации знаку «  » по международной регистрации №1662570 в отношении

товаров 09 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В частности, установлено сходство до степени смешения заявленного обозначения «» и товарного знака «» по свидетельству №577364 (приоритет от 12.02.2015), зарегистрированного на имя ООО «Северная Энергетическая Компания», 197022, Санкт –Петербург, ул. Инструментальная, 3, литер Х, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

В связи с изложенным, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров 09 класса МКТУ на основании подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Лицом, подавшим возражение, 31.07.2023 было подано в Роспатент заявление о прекращении правовой охраны товарного знака №577364 в связи с ликвидацией его правообладателя - ООО «Северная Энергетическая Компания», 197022, Санкт –Петербург, ул. Инструментальная, 3, литер Х.

Решением Роспатента от 03.04.2023 правовая охрана товарного знака по государственной регистрации № 577364 была прекращена в связи с прекращением юридического лица – правообладателя.

Таким образом, отсутствует несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1486 Кодекса.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 03.04.2023 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1662570 в отношении заявленных 09 класса МКТУ.

В обоснование доводов возражения приложены сведения из открытых реестров по свидетельству №577364 (Приложение №1).

Изучив материалы дела и заслушав участника рассмотрения возражения, коллегия пришла к следующим выводам.

С учетом даты (06.10.2021) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1662570 в МБ ВОИС правовая база для оценки

охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 пунктом 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 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 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные 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.

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 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, 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).

Изобразительное обозначение «  » по международной регистрации №1662570 с конвенционным приоритетом от 06.10.2021 представляет собой треугольник с закругленными углами, включающий комбинацию из трех ломаных линий черного цвета. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленный изобразительный «  » по товарному знаку представляет собой фигуру из трех разноцветных кривых (острых) линий, создающих композицию перевернутого треугольника со слегка округленными сторонами. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 09, 37 классов МКТУ.

Заявителем не оспаривается сходство заявленного обозначения «  » по международной регистрации №1662570 и противопоставленного товарного знака «  » по свидетельству №577364, а также однородность товаров 09 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые обозначения.

Анализ сходства по международной регистрации №1662570 и противопоставленного товарного знака показал следующее.

Сравниваемые изображения выполнены в виде фигуры в форме треугольника, включающего композицию из трех ломаных линий. В данном случае присутствует схожее композиционное построение и пропорции (треугольники с закругленными углами, включающие композицию из трех ломаных линий, вершиной вверху, по форме напоминающими изображение дома), а также единое колористическое решение (изображения выполнены в близком оттенке зеленого цвета).

Перечисленные признаки оцениваются коллегией как существенные в общем зрительном впечатлении, которое производят сравниваемые обозначения на среднего потребителя товаров и, соответственно, влияют на вывод о наличии сходства до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака.

Различия, присутствующие в сравниваемых изобразительных элементах (изобразительные элементы сравниваемых знаков выполнены в различном цветовом исполнении, пропорции различны, ввиду отличающегося расположения вершин треугольников - вверх и вниз) не являются значительными, чтобы повлиять на вывод о несходстве знаков.

Таким образом, знак по международной регистрации №1662570 и противопоставленный товарный знак по свидетельству №577364 являются сходными, поскольку ассоциируются в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Испрашиваемые товары 09 класса МКТУ совпадают с товарами 09 класса МКТУ противопоставленного товарного знака.

Учитывая установленное сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, а также однородность товаров 09 класса МКТУ, коллегия подтверждает правомерность вывода экспертизы о вероятности смешения сопоставляемых обозначений на рынке.

Вместе с тем коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы, а именно: 03.05.2023 решением Роспатента правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №577364 была досрочно полностью прекращена в связи с прекращением юридического лица-правообладателя.

Таким образом, состоявшееся решение Роспатента о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака №577364 устраняет основания для применения положений подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.



Иных оснований для отказа в предоставлении правовой охраны знаку «» по международной регистрации №1662270 в отношении заявленного перечня товаров 09 класса коллегией не выявлено.

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

удовлетворить возражение, поступившее 31.07.2023, отменить решение Роспатента от 03.04.2023, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1662570.