

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.08.2023, поданное Индивидуальным предпринимателем Архиповой Гальсиной Асляхетдиновной (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020777037, при этом установила следующее.



Обозначение “  ” по заявке №2020777037, поданной 31.12.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 03, 06, 07, 12, 20, 21, 22 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 13.04.2023 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020777037 в отношении товаров 03, 06, 07 (в части), 12 (в части), 20, 21, 22 классов МКТУ. В отношении другой части испрашиваемых товаров 07, 12 классов МКТУ в регистрации обозначения по заявке №2020777037 было отказано по причине несоответствия заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Входящие в заявленное обозначение словесные элементы «GROUP inc» являются неохраняемыми элементами обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, установлено сходство до степени смешения с международными товарными знаками со словесными элементами «LSA» по международным регистрациям №829790 с приоритетом от 06.05.2004, №1162227 с приоритетом от 28.02.2013, зарегистрированные на имя Prva zelezniarska, s.r.o., Kpt. Nalepku 346 SK-017 01 Povazska Bystrica, в отношении товаров 07 класса МКТУ, признанных однородными части заявленных товаров 12 класса МКТУ («подшипники колесные для наземных транспортных средств; подшипники осевые для наземных транспортных средств»).

Таким образом, регистрация товарного знака по заявке №2020777037 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении части заявленных товаров 07, 12 классов МКТУ.

В возражении, поступившем 11.08.2023, заявитель сообщает об обстоятельствах, которые не могли быть учтены при вынесении Роспатентом оспариваемого решения.

Так, заявитель предпринял необходимые меры по досрочному прекращению правовой охраны противопоставленных товарных знаков [1-2] путем подачи заявления о прекращении действия товарных знаков по международным регистрациям № 829790, № 1162227 в связи с их неиспользованием. Исковое заявление принято и рассматривается в рамках дела № СИП-175/2023.

Вместе с тем, к моменту рассмотрения дела № СИП-175/2023 правовая охрана спорных товарных знаков на территории Российской Федерации была прекращена,

что послужило основанием для отказа в удовлетворении требований по заявлению ввиду отсутствия предмета спора.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 13.04.2023 и зарегистрировать товарный знак в отношении исключенных позиций 07, 12 классов МКТУ, а также в отношении всех товаров 03, 06, 07, 12, 20, 21, 22 МКТУ, которым уже предоставлена правовая охрана оспариваемым решением.

Изучив материалы дела, заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (31.12.2020) подачи заявки №2020777037 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 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 абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 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 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях. В соответствии с пунктом 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы. Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

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).

Обозначение по заявке №2020777037 «  » состоит из двойного контура прямоугольной формы, а также из словесных элементов «LSA

GROUP inc», выполненных буквами латинского алфавита. Правовая охрана в рамках поступившего возражения дополнительно к тем товарам и услугам, в отношении которых уже вынесено решение о государственной регистрации, испрашивается в отношении части товаров 07 и 12 классов МКТУ.

Регистрации указанного обозначения в качестве товарного знака для части товаров 07, 12 классов МКТУ препятствовали знаки [1] - «LSA», [2] - «» по международным регистрациям №829790 с приоритетом от 06.05.2004, №1162227 с приоритетом от 28.02.2013. Правовая охрана знакам предоставлена в отношении товаров 07 класса МКТУ, признанных однородными как части товаров 07 класса, так и части товаров 12 класса МКТУ.

Заявитель не оспаривает установленное Роспатентом сходство сравниваемых обозначений.

Вместе с тем в возражении заявителем обращено внимание на следующие обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии Роспатентом решения от 13.04.2023.

Так, правовая охрана знаков по международным регистрациям [1-2] на территории Российской Федерации прекратила действие на основании заявления владельца знаков: для знака [1] - с 26.04.2023, о чем опубликованы сведения 25.05.2023 в официальном бюллетене ВОИС WIPO Gazette №19 за 2023 год, а по знаку [2] – с 11.05.2023, о чем опубликованы сведения 08.06.2023 в официальном бюллетене WIPO Gazette №21 за 2023 год.

Ввиду прекращения правовой охраны товарных знаков [1-2] Суд по интеллектуальным правам при рассмотрении заявления Архиповой Г.А. о досрочном прекращении правовой охраны этих знаков отказал в удовлетворении исковых требований ввиду отсутствия предмета спора. Данные выводы сделаны в рамках решения Суда по интеллектуальным правам от 12.09.2023 по делу №175/2023.

Таким образом, противопоставления в виде международных регистраций [1-2] преодолены, следовательно, товарный знак по заявке №2020777037 может быть

зарегистрирован в объеме заявленного перечня товаров 07, 12 классов МКТУ, в дополнение к ранее вынесенному решению о регистрации, так как на момент рассмотрения возражения, заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Что касается указания словесных элементов «GROUP Inc» в качестве неохраняемых, то заявитель высказал свое согласие с применением пункта 1 статьи 1483 Кодекса к указанным словесным элементам.

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.08.2023, изменить решение Роспатента от 13.04.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020777037.