

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ в редакции Федерального закона 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 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 28.08.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ТД 075», Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018710156, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2018710156, поданной 16.03.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 16, 21, 29, 33, 34 и услуг 35, 43 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение **НОЛЬ75**, включающее словесный элемент «НОЛЬ» и цифры «75», выполненные в оригинальной графике.

Роспатентом 28.05.2019 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018710156 в отношении всех товаров и услуг 16, 21, 29, 33, 34, 43 классов МКТУ и части услуг 35 класса МКТУ.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное следующим.

Заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для части заявленных услуг 35 класса МКТУ на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с товарным знаком

НОЛЬ СЕМЬДЕСЯТ ПЯТЬ

по свидетельству №563099 с приоритетом от 16.10.2014 – (1), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Красная площадь, д.1», Санкт Петербург в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В Роспатент 28.08.2019 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- визуальные различия заявленного обозначения и противопоставленного знака (2) позволяют признать их несходными;
- что касается противопоставленного знака (1), то решением Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-425/2019 от 24.09.2019 – [1] досрочно прекращена правовая охрана товарного знака по свидетельству №563099 в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, в силу чего указанный знак не может препятствовать регистрации товарного знака по заявке №2018710156 в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 28.05.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018710156 в отношении всех заявленных товаров и услуг, указанных в перечне заявки.

В подтверждение изложенного заявителем были представлены материалы, касающиеся прекращения правовой охраны противопоставленного знака (1) – [1].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (16.03.2018) поступления заявки №2018710156 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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 пунктом 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.

В соответствии с положениями 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, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

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).

Обозначение по заявке №2018710156 представляет собой комбинированное

обозначение **НОЛЬ75**, включающее словесный элемент «НОЛЬ» и цифры «75», выполненные в оригинальной графике.

Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 16, 21, 29, 33, 34, 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указан товарный знак

НОЛЬ СЕМЬДЕСЯТ ПЯТЬ

по свидетельству №563099 – (1), представляющий собой словесное обозначение, выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку (1) предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено тем, что они содержат в своем составе фонетически и семантически тождественные элементы «НОЛЬ 75» - «НОЛЬ СЕМЬДЕСЯТ ПЯТЬ».

Сравнение перечней услуг 35 класса МКТУ с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые услуги идентичны, либо относятся к одной родовой группе услуг (продвижение товаров).

Заявителем в возражении однородность услуг не оспаривается.

С учетом изложенного, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного знака (1) в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ обоснованным.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были учтены следующие обстоятельства.

Правовая охрана противопоставленного знака (1) досрочно прекращена в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, для которых он зарегистрирован, на основании решения Суда по интеллектуальным правам [1]. Данное обстоятельство устраняет причину для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2018710156 для всех заявленных товаров и услуг и, следовательно, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.08.2019, изменить решение Роспатента от 28.05.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018710156.