

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 18.11.2021, поданное ЗАО «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР», Московская обл., г. Люберцы (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019746678, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2019746678 было подано 18.09.2019 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 04, 30, 32, 33 и услуг 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**ЖАР-ПТИЦА**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019746678 было принято 18.07.2021 на основании заключения по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 04, 30 (части), 32 (части), 33 и услуг 41 (части), 43 (части) классов МКТУ.

В отношении другой части товаров 30, 32 и услуг 41, 43 классов МКТУ заявленное обозначение не удовлетворяет требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения:

с товарными знаками «ЖАР-ПТИЦА», зарегистрированными под №138292 (с приоритетом от 26.07.1994, срок действия продлен до 26.07.2025) и №534632 (с приоритетом от 18.10.2013) на имя ООО «ГРАНТ», Белгородская обл., г. Старый Оскол, для однородных товаров 30 класса;

с товарным знаком «ЖАР-ПТИЦА», зарегистрированным под №401334 на имя ООО «Русский промышленник», Санкт-Петербург, с приоритетом от 25.03.2008 (срок действия продлен до 25.03.2028) для однородных товаров 32 класса;

с товарным знаком «ЖАР-ПТИЦА», зарегистрированным под №470823 на имя Монастырского Владислава Григорьевича, г. Омск, с приоритетом от 02.06.2011 для однородных услуг 43 класса;

с товарным знаком «ЖАР ПТИЦА», зарегистрированным под №671815 на имя ООО «Центр художественных промыслов», Москва, с приоритетом от 16.11.2016 для однородных услуг 41 класса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 18.11.2021 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента и сообщил, что срок действия противопоставленного товарного знака по свидетельству № 470823 истек 02.06.2021.

Поскольку прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак, то есть по истечении срока действия исключительного права на товарный знак происходит прекращение его правовой охраны, что влечет за собой прекращение исключительного права на этот знак, применение нормы пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении противопоставления прекратившего действие и утратившего правовую защиту товарного знака по свидетельству № 470823 не соответствует нормам действующего законодательства и не может являться правомерным.

На основании изложенного заявитель просит принять решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019746678 в отношении всех заявленных услуг 43 класса МКТУ, а также товаров 04, 30, 32, 33 и услуг 41 классов МКТУ, в отношении которых уже принято решение о регистрации.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты поступления (18.09.2019) заявки №2019746678 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (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.

Согласно пункту 46 Правил регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

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 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, 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).

Как указано выше, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ЖАР-ПТИЦА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В качестве препятствия для предоставления правовой охраны товарному знаку по заявке №2019746678 были указаны следующие знаки, которым предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации с более ранним приоритетом:



- «» по свидетельству №138292 для однородных товаров 30 класса [1];

ЖАР-ПТИЦА

- «**ЖАР-ПТИЦА**» по свидетельству №534632 , для однородных товаров 30 класса [2];
- «**ЖАР-ПТИЦА**» по свидетельству №401334 для однородных товаров 32 класса [3];
- «**ЖАР-ПТИЦА**» по свидетельству №470823 для однородных услуг 43 класса [4];
- «**ЖАР ПТИЦА**» по свидетельству №671815 для однородных услуг 41 класса [5].

Заявитель не оспаривает сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [1] – [5] и однородность товаров и услуг, в отношении которых они зарегистрированы, с заявленными товарами и услугами.

Вместе с тем, срок действия правовой охраны противопоставленного товарного знака «**ЖАР-ПТИЦА**» по свидетельству №470823, зарегистрированного в отношении услуг 43 класса МКТУ *«гостиницы; агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; мотели; пансионаты; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги кемпингов»* истек 02.06.2021 и не был продлен в течение льготного шестимесячного периода в соответствии пунктом 2 статьи 1491 Кодекса.

Таким образом, товарный знак по свидетельству №470823 не может препятствовать регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 43 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 18.11.2021, изменить решение Роспатента от 18.07.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019746678.