

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 06.06.2022, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Акама», Белгородская область, город Белгород (далее – заявитель), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №752380, при этом установила следующее.

Оспариваемый комбинированный товарный знак «  » по заявке №2019704396 с приоритетом от 06.02.2019 зарегистрирован 24.03.2020 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №752380 в отношении товаров 09, 10, 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 33 и услуг 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью "Интернет Решения", Москва (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.06.2022 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему.

Оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с



товарным знаком « » по свидетельству №580709, зарегистрированным в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Сходство оспариваемого и противопоставленного товарных знаков обусловлено фонетическим тождеством словесных элементов. Кроме того, в возражении указано на однородность товаров 32 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, а также зарегистрирован противопоставляемый товарный знак.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №752380 недействительным в отношении всех товаров 32 класса МКТУ.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, 28.07.2022 представил ходатайство о приостановлении рассмотрения возражения, обосновав его следующим. В Суде по интеллектуальным правам рассматривается дело о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака №580709. Судом по интеллектуальным правам удовлетворено 27.07.2022 заявление ООО «Интернет Решения» и вынесено определение о запрете Роспатенту совершать действия по вынесению решения по возражению против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации №752380 до вступления в силу решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного

знака по свидетельству Российской Федерации №580709 вследствие его неиспользования.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 24.08.2022, рассмотрение возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 752380 было приостановлено до вступления в силу решения Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-345/2022.

После вынесения решения Судом по интеллектуальным правам по делу №СИП-345/2022 рассмотрение возражение было возобновлено ввиду снятия обеспечительных мер и устранения препятствий к рассмотрению возражения по существу.

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

С учетом даты (06.02.2019) приоритета товарного знака по свидетельству №752380 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный за № 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 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 пунктом 42 Правил 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 пункте 42 Правил, 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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №752380 представляет собой

словесное обозначение «  », выполненное буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [1] «  » по свидетельству №580709, приоритет от 11.11.2008, представляет собой комбинированное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, где первая буква «О», выполненная в виде овала внутри которого капля воды и цифра 3. Правовая охрана товарному знаку [1] предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ. На основании решения Суда по интеллектуальным правам от 19 октября 2022 года по делу №СИП-345/2022 правовая охрана товарного знака по свидетельству № 580709 досрочно прекращена. Соответствующая запись была внесена в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания 08.11.2022 и опубликована в бюллетене № 21.

В связи с прекращением правовой охраны противопоставляемого в рамках рассматриваемого возражения товарного знака по свидетельству №580709 у коллегии отсутствуют основания для проведения анализа сходства и однородности, так как иные доводы о нарушении произведенной регистрацией требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса не были указаны в возражении.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 06.06.2022, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №752380.