


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 16.12.2020 возражение, поданное Мидеа Груп Ко., Лтд., Китай (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019728425, при этом установлено следующее.

Обозначение «  » по заявке № 2019728425, поданной 14.06.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 11 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне заявки.

Роспатентом принято решение от 29.06.2020 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019728425 в отношении части заявленных товаров 11 класса МКТУ (*сушилки для волос электрические; аппараты и установки*

сушильные; насосы тепловые; установки отопительные; установки для ванных комнат санитарно-технические; нагреватели для ванн; водонагреватели [аппараты]; водонагреватели) с указанием символа «+» в качестве неохраняемого элемента товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. В отношении иной части товаров 11 класса МКТУ (*кондиционеры; вентиляторы [кондиционирование воздуха]; приборы и машины для очистки воздуха; вентиляторы [части установок для кондиционирования воздуха]; воздухоочистители для кухонь*) в регистрации товарного знака по заявке № 2019728425 отказано по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, по причине установленного сходства до степени смешения заявленного обозначения и знака «**breezness**» по международной регистрации № 1283114 (конвенционный приоритет от 27.05.2015), правовая охрана которого предоставлена на территории Российской Федерации на имя Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG, Германия, в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ (*«устройство для очистки воздуха и устройство для дезодорации воздуха; устройство для дезодорации воздуха, не предназначенное для личного пользования; устройство для дезодорации воздуха; устройство для очистки воздуха и машины; бактерицидные лампы для очистки воздуха; детали и фитинги для всех вышеупомянутых товаров данного класса»*).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.12.2020 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 29.06.2020. Доводы возражения сводятся к тому, что правообладателем противопоставленного знака по международной регистрации № 1283114 – Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG, Германия, в Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС) было направлено заявление о прекращении правовой охраны знака по международной регистрации № 1283114 на территории Российской Федерации. В связи с указанным противопоставление указанного знака может быть снято.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 29.06.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019728425 в отношении

всех заявленных товаров 11 класса МКТУ с указанием символа «+» в качестве неохраняемого элемента товарного знака.

К возражению приложена копия уведомления МБ ВОИС о прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации № 1283114.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (14.06.2019) подачи заявки № 2019728425 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.

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.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

Согласно пункту 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 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

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).

Заявленное обозначение «» по заявке № 2019728425 является комбинированным, представляет собой словесный элемент «BREEZELESS», выполненный в оригинальной графике буквами латинского алфавита, и символ «+», расположенный в правой верхней части обозначения. Правовая охрана товарного знака по заявке № 2019728425 испрашивается в отношении товаров 11 класса МКТУ, приведенных в заявке.

Оспариваемым решением Роспатента отказано в регистрации заявленного обозначения в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Противопоставленный знак «**breezness**» по международной регистрации № 1283114 (конвенционный приоритет – 27.05.2015) является словесным, выполнен стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита.

Заявитель в своем возражении не оспаривает правомерность противопоставления знака по международной регистрации № 1283114. Однако указывает на обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения по результатам экспертизы заявленного обозначения.

К указанным обстоятельствам относится тот факт, что в соответствии с записью МБ ВОИС от 28.10.2020, опубликованной 03.12.2020 (Gaz № 2020/47), правообладатель отказался от правовой охраны знака по международной регистрации на территории Российской Федерации.

Таким образом, обстоятельства, послужившие основанием для признания несоответствия товарного знака по заявке № 2019728425 пункту 6 статьи 1483 Кодекса, устранены.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.12.2020, изменить решение Роспатента от 29.06.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019728425.