

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 28.12.2023, поданное ИП Амановым Алиджаном Рамизовичем, Ненецкий АО, Заполярный район, с. Нижняя Пеша (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022778114 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2022778114, поданной 01.11.2022, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 08, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки заявлено словесное обозначение: « **OSTRO** ».

Роспатентом 19.11.2023 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022778114 в отношении части заявленных товаров 08, услуг 35 классов МКТУ.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении остальной части заявленных товаров 08, услуг 35 классов МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим. Заявленное обозначение (1) сходно до степени смешения с зарегистрированным ранее товарным знаком: «**OSTRO**» (2) по свидетельству № 878351, дата приоритета 12.01.2022 г., правовая охрана которому предоставлена ранее на имя Николаева Алексея Владимировича, 150006, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Лескова, д. 28, кв. 74 в отношении однородных товаров 08, услуг 35 классов МКТУ. Экспертизой также указано на наличие фонетического сходства сравниваемых обозначений (1) и (2).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 28.12.2023 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 19.11.2023. Доводы возражения, поступившего 28.12.2023, сводятся к следующему:

- в возражении приведены выдержки из действующего законодательства, правил и т.п.;
- заявителем указана хронология делопроизводства в отношении заявленного обозначения (1) по заявке № 2022778114;
- заявитель не оспаривает выводы экспертизы относительно сходства сравниваемых обозначений (1) и (2) и однородность товаров 08, услуг 35 классов МКТУ;
- в возражении заявитель анализирует новые обстоятельства, к которым относится следующее. Решением Суда по интеллектуальным правам от 18.08.2023 года по делу № СИП- 484/2023 удовлетворен иск заявителя, действия правообладателя по регистрации противопоставленного товарного знака по свидетельству № 878351 (2) в отношении товаров 08 и услуг 35 классов МКТУ признаны актом недобросовестной конкуренции. Роспатентом 18.12.2023 г. рассмотрено возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку (2) в связи с признанием действий правообладателя, связанных с предоставлением правовой охраны товарному знаку недобросовестной конкуренцией. Правовая охрана товарного знака (2) по свидетельству № 878351 была признана недействительной частично, а именно, в отношении всех товаров 08 и услуг 35 классов МКТУ;

- указанное экспертизой единственное препятствие для регистрации заявленного обозначения (1) по заявке № 2022778114 в качестве товарного знака на имя заявителя было устранено.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам дела приложены:

- распечатка из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) в отношении заявки № 2022778114 – (3);
- решение Роспатента от 19.11.2023 г. о частичной регистрации – (4);
- решение Суда по интеллектуальным правам от 18.08.2023 г. по делу № СИП-484/2023 – (5);
- решение Роспатента от 18.12.2023 г., вынесенное по результатам рассмотрения возражения и признания предоставления правовой охраны товарному знаку (2) по свидетельству № 878351 недействительным – (6).

На основании изложенного в возражении, поступившем 28.12.2023, содержится просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения (1) в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 08 и услуг 35 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих участников рассмотрения возражения, поступившего 28.12.2023, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (01.11.2022) заявки № 2022778114 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения (1) включает в себя 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, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (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 требованиям пункта 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, 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.

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 на регистрацию в качестве товарного знака обозначение « **OSTRO** » является словесным, выполнено заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Регистрация заявленного обозначения (1) испрашивается в отношении заявленного перечня товаров 08, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В отношении несоответствия заявленного обозначения (1) требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В качестве противопоставления в заключении по результатам экспертизы приведен товарный знак « **OSTRO** » (2) по свидетельству № 878351 с приоритетом 12.01.2022 г. Правообладатель: Николаев Алексей Владимирович, Ярославская область, г. Ярославль. Правовая охрана товарного знака (2) действовала на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 08, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения. К данным обстоятельствам относится следующее. Решением Роспатента от 18.12.2023 г. правовая охрана товарного знака по свидетельству № 878351 (2) была признана недействительной частично, а именно, в отношении всех товаров 08 и всех услуг 35 классов МКТУ, при этом ее действие было сохранено в отношении перечня товаров 09, 22, 28 классов МКТУ. Дата записи в Госреестр: 18.12.2023 г.

Указанные обстоятельства устраняют причины по пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса, послужившие единственным основанием для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения (1) в качестве товарного знака.

Следовательно, основания для применения к заявленному обозначению (1) требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении заявленного перечня товаров 08 и услуг 35 классов МКТУ отсутствуют.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 28.12.2023, изменить решение Роспатента от 19.11.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022778114.**