

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 30.03.2021, поданное АО "Компания БЕЛКА", г. Тюмень (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020715054 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2020715054, поданной 24.03.2020, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров и услуг, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение



Согласно внесенным изменениям в заявку (заявление от 19.10.2020, уведомление 401 от 23.11.2020) из перечня товаров и услуг исключены товары и услуги 02, 06, 07, 09, 11, 12, 16, 25, 28, 29, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 45 классов МКТУ, регистрация товарного знака испрашивается в отношении скорректированного перечня товаров и услуг: 01, 03, 04, 05, 08, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 30, 31, 34, 37, 41, 43, 44 классов МКТУ.

Согласно уведомлению от 04.06.2021 об изменении сведений о заявителе в заявку внесены изменения и заявителем является: АО «Ньютон».

Решение Роспатента от 23.11.2020 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020715054 в отношении товаров 01, 03, 04, 05, 08, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 31, 34 и услуг 43 классов МКТУ было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому экспертизой было учтено согласие заявителя в отношении ранее установленного сходства заявленного обозначения с товарными знаками иных лиц, включающих элементы «NEWTON», «НЬЮТОН», по заявкам №№ 2020708625, 2019753503, 2019738421, свидетельствам №№ 740395, 708555, 697256, 679581, 529280, 584861, 499180, 673453, 410032, 356022, 316739, 475899, 105905, международным регистрациям №№ 1398984, 1119690, 938142, 732743, 735500, 735501 (пункт 6 статьи 1483 Кодекса, уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства от 13.10.2020).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 30.03.2021 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 23.11.2020.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- в уведомлении о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства экспертом сделан вывод о том, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для однородных товаров и услуг 02, 06, 07, 09, 11, 12, 16, 25, 28, 29, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 45 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, с чем заявитель выразил согласие;
- обоснований для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 37 класса МКТУ экспертизой не приводилось, при этом заявителем был ограничен перечень заявленных товаров и услуг.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, в том числе в отношении услуг 37 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам дела были приложены:

- уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства от 13.10.2020 г. – [1];
- ответ заявителя на уведомление – [2];
- решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) от 23.11.2020 г. – [3].

Уведомленный надлежащим образом заявитель на заседании коллегии отсутствовал.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (24.03.2020) заявки № 2020715054 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 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 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



является комбинированным, словесный элемент «НЬЮ ТОН» выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в две строки. Согласно внесенным изменениям в заявку (заявление от 19.10.2020, уведомление 401 от 23.11.2020) из перечня товаров и услуг исключены товары и услуги 02, 06, 07, 09, 11, 12, 16, 25, 28, 29, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 45 классов МКТУ, регистрация товарного знака испрашивается в отношении скорректированного перечня товаров и услуг согласно внесенным изменениям в заявку.

Решение Роспатента от 23.11.2020 оспаривается заявителем только в отношении услуг 37 класса МКТУ. Согласно заключению по результатам экспертизы и уведомлению о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства от 13.10.2020 экспертизой не были выявлены сходные товарные знаки, зарегистрированные на имя иных лиц в отношении однородных услуг 37 класса МКТУ.

Таким образом, доводы возражения следует признать убедительными и у коллегии нет оснований считать, что заявленное обозначение в отношении услуг 37 класса МКТУ не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.03.2021, изменить решение Роспатента от 23.11.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020715054.