


## 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 02.08.2021 возражение, поданное ООО «ТАУКОНСАЛТ», г. Новосибирск (далее – заявитель), на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020720378, при этом установила следующее.




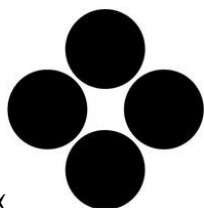
Изобразительное обозначение «  » по заявке №2020720378 с приоритетом от 17.04.2020 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 09, 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.


Роспатентом 07.07.2021 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020720378 в отношении части товаров и услуг 09, 35, 42 классов МКТУ, при этом в отношении иной части товаров и услуг 09, 35, 42 классов МКТУ правовая охрана не была предоставлена. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- с товарным знаком «  **BIOKERA** » (по свидетельству №636447 с приоритетом от 16.09.2016) в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ [1];







- со знаком «  **ALVEO** » (международная регистрация №1537706 с конвенционным приоритетом от 23.09.2019) в отношении товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 09, 42 классов МКТУ [2];



- со знаком «  » (международная регистрация №1527846 с конвенционным приоритетом от 23.09.2019) в отношении услуг 42 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 42 класса МКТУ [3].


В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.08.2021, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель не оспаривает решение Роспатента от 07.07.2021 в отношении услуг 35 класса МКТУ;

- заявитель является правообладателем серии товарных знаков, в которых используется сходный графический элемент: товарные знаки «  **movavi** », «  **movavi** », «  », «  », «  », «  »;





«» по свидетельствам №№745881, 745883, 745882, 656637, 656714, 666372;

- ООО «ТАУКОНСАЛТ» является разработчиком программного обеспечения «movavi» в течение длительного периода времени. Компания является крупной и известной не только на территории России, но и за ее пределами;

- заявитель выпускает широкую линейку программных продуктов, предназначенных, в основном, для работы с фото и видео ([https://www.movavi.ru/store/?asrc=main\\_menu](https://www.movavi.ru/store/?asrc=main_menu)).

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 07.07.2021 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 35, 42 классов МКТУ.

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

С учетом даты (17.04.2020) поступления заявки №2020720378 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех

элементах. 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 настоящих Правил.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; вид и характер изображений; 5) сочетание цветов и тонов.


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).

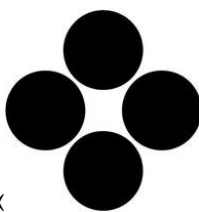


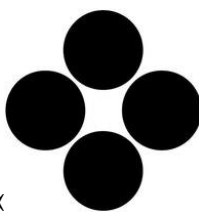
Заявленное обозначение «  » является изобразительным, состоящим из четырех кругов черного цвета, размещенных по часовой стрелке.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных товаров и услуг 09, 35, 42 классов МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-3].

Так как заявитель не оспаривает решение Роспатента от 07.07.2021 в отношении услуг 35 класса МКТУ, противопоставленный товарный знак [1] может не учитываться при анализе заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Противопоставленный знак [2] «  » представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде четырех кругов черного цвета, расположенных по часовой стрелке, и из словесного элемента «ALVEO», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров и услуг 09, 42 МКТУ.



Противопоставленный знак [3] «  » является изобразительным, состоящим из четырех кругов черного цвета, размещенных по часовой стрелке. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 42 класса МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится то, что 01.01.2022 Роспатентом было принято решение признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1537706 [2]

недействительным в отношении всех товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ, а также то, что 01.01.2022 Роспатентом было принято решение признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1527846 [3] недействительным в отношении всех услуг 42 классов МКТУ.

Наличие вышеуказанных обстоятельств позволяет снять противопоставления [2-3], а, следовательно, у коллегии имеются основания для отмены решения Роспатента от 07.07.2021 и регистрации заявленного обозначения по заявке №2020720378 в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 02.08.2021, отменить решение Роспатента от 07.07.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020720378.**