

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), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.12.2020, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «КДВ ЯШКИНО», Кемеровская область, поселок городского типа Яшкино (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019740112, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2019740112, поданной 10.08.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 28, 29, 30, 32, 35, 43 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Товарный знак по заявке № 2019740112 представляет собой словесное

YASHKINO

обозначение «», выполненное буквами латинского алфавита.

Роспатентом 10.09.2020 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019740112 в отношении товаров 28, 29, 32 и части услуг 35, 43 классов МКТУ. В отношении товаров 30 и части услуг 35, 43 классов МКТУ Роспатентом отказано в государственной регистрации, ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, так как оно сходно до степени смешения с товарным знаком «YASHANKIN» по свидетельству № 731853 с приоритетом от 18.12.2018 зарегистрированным на имя Индивидуального предпринимателя Яшанькиной Оксаны Николаевны, 141410, Московская область, г. Химки, пр-кт Мельникова, 7, кв. 73 для однородных товаров 30 и услуг 35, 43 классов МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.12.2020 поступило возражение. Заявитель не оспаривает выводы Роспатента относительно сходства до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком, однако сообщает о новых обстоятельствах, которые не были известны на дату вынесения оспариваемого решения Роспатента.

В частности, правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству № 731853 досрочно прекращена на основании решения Роспатента от 19.01.2021 в связи с прекращением деятельности индивидуального предпринимателя-правообладателя.

На основании вышеизложенного, заявитель просит изменить решение Роспатента от 10.09.2020 и предоставить обозначению по заявке №2019740112 правовую охрану в отношении всех товаров и услуг 30, 35, 43 классов МКТУ, перечисленных в перечне заявки.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (14.08.2019) подачи заявки № 2019740112 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.

Согласно пункту 42 Правил 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).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2019740112 заявлено словесное обозначение « YASHKINO », выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Как было указано выше, оспариваемое решение Роспатента в части отказа в регистрации обозначения по заявке №2019740112 в отношении заявленных товаров 30 и части услуг 35, 43 классов МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака.

Противопоставленный товарный знак [1] « YASHANKIN » по свидетельству № 731853 с приоритетом от 18.12.2018 представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении однородных товаров и услуг 30, 35, 43 классов МКТУ.

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (1) показал следующее.

Словесные элементы «YASHKINO» и «YASHANKIN» являются фонетически сходными за счет совпадения первой («YASH-») и последней («-KINO», «-KIN») частей, и отличаются друг от друга только дополнительным слогом «AN» в противопоставленном товарном знаке.

Что касается графического критерия, то сравниваемые обозначения выполнены стандартным шрифтом буквами одного алфавита, графемы буквы первой и последней частей слов полностью совпадают, поэтому сравниваемые обозначения производят сходное общее зрительное впечатление.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] являются сходными. Учитывая отсутствие возражений заявителя относительно выводов Роспатента об однородности товаров и услуг 30, 35, 43

классов МКТУ, указанных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, сравниваемые обозначения следует признать сходными до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг 30, 35, 43 классов МКТУ.

В возражении заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом решения от 10.09.2020 г. Правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству № 731853 досрочно прекращена на основании решения Роспатента от 19.01.2021 в связи с прекращением деятельности индивидуального предпринимателя-правообладателя.

Учитывая изложенное, отпали правовые основания для противопоставления обозначению по заявке №2019740112 товарного знака по свидетельству №731853.

Таким образом, преодолены препятствия для регистрации обозначения по заявке №2019740112 в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 30 и всех услуг 35, 43 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.12.2020, изменить решение Роспатента от 10.09.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019740112.