


**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 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.12.2020, поданное Америкэн Эксел энд Мэньюфэкчуриг, Инк., Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018748259, при этом установлено следующее.



Обозначение «» по заявке № 2018748259, поданной 06.11.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 12 и 40 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 18.12.2019 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018748259 в отношении всех заявленных товаров и услуг по основаниям, предусмотренным пунктом 6(2) статьи 1483 Кодекса, поскольку установлено сходство до степени смешения заявленного обозначения с



товарным знаком «» по свидетельству № 451409 (приоритет от 04.05.2010), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Новгородский автотракторный завод», г. Великий Новгород, в

отношении товаров и услуг 07, 12, 37 классов МКТУ, являющихся однородными заявленными товарам и услугам 12, 40 классов МКТУ.

В Роспатент 29.12.2020 поступило возражение, доводы которого сводятся к тому, что срок действия правовой охраны товарного знака по свидетельству № 451409 истек, и, следовательно, названный товарный знак более не может являться препятствием для регистрации заявленного обозначения.

Дополнительно в возражении поясняется, что правообладатель противопоставленного товарного знака (Общество с ограниченной ответственностью «Новгородский автотракторный завод», ОГРН 1095321005757), ликвидирован 08.11.2018, что обуславливает отсутствие вероятности продления срока действия регистрации № 451409.

Кроме того, заявитель приводит доводы об отсутствии сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, обращает внимание на смысловые, фонетические и визуальные отличия сравниваемых обозначений.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить оспариваемое решение от 18.12.2019 и вынести решение о регистрации товарного знака по заявке № 2018748259 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

С возражением представлены следующие материалы:

- (1) копия решения Роспатента от 18.12.2019 по заявке № 2018748259;
- (2) распечатка сведений в отношении товарного знака по свидетельству № 451409.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (06.11.2018) подачи заявки № 2018748259 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 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.


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 № 2018748259 заявлено



комбинированное обозначение «», представляющее собой слово «**sylent**», выполненное в оригинальной графике строчными буквами латинского алфавита. Регистрация товарного знака по заявке № 2018748259 испрашивается в отношении товаров 12 и услуг 40 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018748259 основано на наличии сходного до степени смешения



товарного знака «» по свидетельству № 451409, принадлежащего иному лицу.

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они являются сходными на основании, прежде всего, фонетического сходства входящих в их состав словесных элементов «**sylent**»/«**silant**», что обуславливает вывод об ассоциировании сравниваемых обозначений друг с другом в целом. Визуальный и смысловой признаки сходства не играют определяющей роли, ввиду несущественности графической составляющей и фантазийного характера сравниваемых слов. Выводы экспертизы об однородности в возражении не оспариваются.

Вместе с тем в отношении вероятности смешения заявленного обозначения и указанного товарного знака коллегия отмечает следующее.

Срок действия правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству № 451409 истек 04.05.2020. На дату рассмотрения возражения истек также предусмотренный пунктом 2 статьи 1491 Кодекса шестимесячный срок. Каких-либо ходатайств в отношении указанного товарного знака в Роспатент не поступало.

В связи с указанными обстоятельствами коллегия считает возможным снять данное противопоставление.

Таким образом, обстоятельства, послужившие основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018748259, отсутствуют, следовательно, заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 29.12.2020, отменить решение Роспатента от 18.12.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2018748259.**