


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 26.04.2023, поданное Акционерным обществом «Выксунский металлургический завод», Нижегородская область, г. Выкса (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021768703, при этом установлено следующее.

Государственная регистрация товарного знака «» по заявке № 2021768703, поданной 19.10.2021, испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 06 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 30.06.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для заявленных товаров ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком с товарным знаком



« **Поляр** » по свидетельству № 222720 с приоритетом от 27.06.2000 (срок действия исключительного права продлен до 27.06.2030) на имя ИП Бессчётнова В.М., г. Челябинск, в том числе, в отношении товаров 06 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 06 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 26.04.2023, заявитель привел доводы о несходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, а также указал, что им подан иск в Суд по интеллектуальным правам о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 222720 вследствие его неиспользования в отношении товаров 06 класса МКТУ.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.06.2022 и зарегистрировать товарный знак в отношении испрашиваемых товаров 06 класса МКТУ.

В корреспонденции, поступившей 12.07.2023, заявитель представил копию решения Суда по интеллектуальным правам от 08.06.2023 по делу № СИП-1177/2022 (1).

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

С учетом даты подачи (19.10.2021) заявки № 2021768703 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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) (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).

Заявленное обозначение по заявке № 2021768703 представляет собой

комбинированное обозначение «», включающее словесные элементы «ОМК POLAR», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета. Словесные элементы размещены друг под другом на фоне прямоугольника синего цвета. Слово «ОМК» подчеркнуто снизу прямой горизонтальной линией красного цвета.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивалась для товаров 06 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Регистрации указанного обозначения в качестве товарного знака препятствует принадлежащий иному лицу комбинированный товарный знак «» по свидетельству № 222720, включающий словесный элемент «Полар», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Справа от словесного элемента размещено стилизованное изображение звезды.

В возражении заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом решения от 30.06.2022.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 08.06.2023 по делу № СИП-1177/2022 правовая охрана товарного знака по свидетельству № 222720 была досрочно частично прекращена в связи с неиспользованием в отношении всех товаров 06 класса МКТУ.

Таким образом, противопоставление в виде товарного знака по свидетельству № 222720 заявителем преодолено, следовательно, товарный знак по заявке №2021768703 может быть зарегистрирован в объеме заявленного перечня товаров 06 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.04.2023, отменить решение Роспатента от 30.06.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021768703.