

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 №2021768700, при этом установлено следующее.

Государственная регистрация товарного знака «**ОМК POLAR**» по заявке № 2021768700, 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

«  » 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 №2021768700 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), 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).

Заявленное обозначение по заявке №2021768700 представляет собой словесное обозначение «**ОМК POLAR**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

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 №2021768700 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 №2021768700.