

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, 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 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 29.08.2022 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Ситек", Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021712237, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение  по заявке №2021712237, поданной 05.03.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 36, 38, 41, 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки. Обозначение выполнено в голубо-фиолетовом, желтом цветовом сочетании.

Роспатентом 06.05.2022 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021712237 в отношении заявленных услуг 36, 38, 41 (часть) классов МКТУ.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении заявленных товаров 09 и услуг 41 (часть), 42 классов МКТУ заявленное обозначение не

может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (1) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения:

- с заявленным на регистрацию в качестве товарного знака обозначением



по заявке № 2020775682 с приоритетом от 28.12.2020 – (2), поданной на имя Общества с ограниченной ответственностью "СИСТЕМНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", Удмуртская Республика, г. Ижевск в отношении однородных товаров 09 и услуг 41, 42 классов МКТУ.

В Роспатент 29.08.2022 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к тому, что противопоставленное обозначение по заявке (2) может быть снято, так как Роспатентом принято решение от 22.08.2022 о признании заявки отозванной. Кроме того, по противопоставленной заявке (2) заявителем было направлено обращение против регистрации товарного знака по заявке (2), в связи с несоответствием его требованиям пунктов 3(1) и 8 (в части фирменного наименования) статьи 1483 Кодекса.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 06.05.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021712237 в отношении в отношении всего заявленного перечня товаров и услуг.

В подтверждение изложенных доводов, заявителем были представлены следующие материалы:

1. Распечатки с сайта ФИПС сведений по рассматриваемой заявке;
2. Обращение заявителя, направленное в Роспатент, касающееся противопоставленной заявки №2020775682;
3. Выписка из ЕГРЮЛ сведений о заявителе.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (05.03.2021) поступления заявки № 2021712237 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной;

1) 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 сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 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, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2021712237 – (1) заявлено

комбинированное обозначение , выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Обозначение выполнено в голубо-фиолетовом, желтом цветовом сочетании.

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указано комбинированное обозначение

 по заявке № 2019763150 – (2).

Правовая охрана указанному знаку предоставлена в отношении товаров 09 и услуг 35, 37, 41, 42 классов МКТУ.

Согласно решению Роспатента заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 09 и услуг 41 (части), 42 классов МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится то, что по противопоставленной заявке (2) Роспатентом принято решение от 22.08.2022 о признании данной заявки отозванной.

Данное обстоятельство устраняет причину для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2021712237 для однородных товаров 09 и услуг 41, 42 классов МКТУ согласно пункту 6 статьи 1483 Кодекса и, следовательно, заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров и услуг может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.08.2022, изменить решение Роспатента от 06.05.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021712237.