

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 26.12.2023, поданное компанией СЭНЗАЙМ Прайвит Лимитед, Индия (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022756933, при этом установлено следующее.

Государственная регистрация товарного знака «**SPORLAC**» по заявке №2022756933, поданной 17.08.2022, испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 01, 05 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 16.03.2023 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022756933 для товаров 01 класса МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении испрашиваемых товаров 05 класса МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с обозначением «**SPOLAX**» по

заявке №2022737997, поданной 10.06.2022 на имя ООО «Маркетплейс Консалтинг», г. Орел, в том числе, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 26.12.2023, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 16.03.2023 отметив, что в отношении противопоставленной заявки №2022737997 Роспатентом принято решение о государственной регистрации товарного знака для неоднородных товаров 04, 08, 09, 11, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 30 классов МКТУ. В отношении товаров 05 класса МКТУ в регистрации товарного знака по данной заявке отказано. В этой связи противопоставление по заявке №2022737997 может быть снято.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 16.03.2023 и зарегистрировать товарный знак в отношении всех заявленных товаров 01, 05 классов МКТУ.

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

С учетом даты подачи (17.08.2022) заявки №2022756933 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 1 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, заявленными на регистрацию (статья 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации.

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.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 №2022756933 представляет собой словесное обозначение «**SPORLAC**», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивалась для товаров 01, 05 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022756933 для товаров 01 класса МКТУ. Для товаров 05 класса МКТУ заявленному обозначению отказано в государственной регистрации товарного знака ввиду несоответствия требованиям пунктов 6 статьи 1483 Кодекса.

Регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для товаров 05 класса МКТУ препятствует словесное обозначение «**SPOLAX**» по заявке №2022737997, выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Данное обозначение было ранее подано на имя иного лица, в том числе, для однородных товаров 05 класса МКТУ.

Заявитель не оспаривает установленное Роспатентом сходство заявленного обозначения и обозначения по заявке №2022737997, а также однородность товаров 05 класса МКТУ, представленных в их перечнях.

Вместе с тем в отношении противопоставленного обозначения по заявке №2022722357 коллегией установлено следующее.

Роспатентом 21.09.2023 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022737997 в отношении товаров 04, 08, 09, 11, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 30 классов МКТУ (номер государственной регистрации товарного знака №984418), которые не противопоставлялись заявленному обозначению как однородные. Для однородных товаров 05 класса МКТУ в регистрации товарного знака по заявке №2022737997 отказано.

В этой связи противопоставление по заявке №2022737997 в рамках действия пункта 6 статьи 1486 Кодекса коллегией сняты. Таким образом, товарный знак по заявке №2022756933 может быть зарегистрирован в объеме всего испрашиваемого перечня товаров 01, 05 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.12.2023, изменить решение Роспатента от 16.03.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022756933.