

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.01.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «КАЙДЗЕН ИНСТИТЮТ РУС», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022723749, при этом установлено следующее.

Обозначение «  » по заявке №2022723749 заявлено на регистрацию 14.04.2022 в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 41, 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 07.04.2023 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022723749 в отношении всех испрашиваемых услуг

42 класса МКТУ, при этом в отношении испрашиваемых товаров и услуг 09, 41 класса МКТУ в регистрации было отказано по причине несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В частности, установлено сходство до степени смешения заявленного обозначения со следующими противопоставлениями:

[1] - с товарным знаком «KAIZEN» по свидетельству №623864 с приоритетом от 04.06.2015, зарегистрированным на имя Ибатуллина Азамата Валерьяновича, 450513, Республика Башкортостан, р-н Уфимский, с/с Николаевский, с. Нурлино, ул. Комсомольская, 2, в отношении товаров и услуг 20, 25, 28, 35, 39, 41, 43 классов, однородных заявленным товарам и услугам 41 классов.

[2] - с товарным знаком «KAIZEN» по свидетельству №318934 с приоритетом от 07.12.2004, зарегистрированного на имя Ибатуллина Азамата Валерьяновича, 450513, Республика Башкортостан, дер.Нурлино, ул.Комсомольская, д.2, в отношении товаров и услуг 16, 20, 25, 28, 35, 39, 41, 43 классов, однородных заявленным товарам и услугам 41 классов.

[3] - с товарным знаком «KAIZEN INSTITUTE» (номер регистрации 1262282 с приоритетом от 26.02.2015) на Kaizen Institut AG, Bahnhofplatz CH-6300 Zug, в отношении товаров и услуг 09, 35 классов, однородных заявленным товарам и услугам 09 классов.

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) в отношении заявленных товаров и услуг, на основании положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем 29.01.2024 возражении заявитель сообщает об обстоятельствах, о которых не было известно на дату вынесения оспариваемого решения.

В частности, в связи с государственной регистрацией отчуждения исключительного права на товарные знаки по свидетельствам №№ 623864, 318934 по договору №РД0449803 и выдачей заявителю свидетельств №№ 982148, 982149, препятствия в регистрации товарного знака по 41 классу были устранены.

Охрана в отношении товаров 09 класса МКТУ не испрашивается в рамках возражения.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 07.04.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022723749 в отношении всех испрашиваемых услуг 41, 42 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участника рассмотрения возражения, коллегия пришла к следующим выводам.

С учетом даты (14.04.2022) поступления заявки №2022723749 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.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

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).

Словесное обозначение « **KAIZEN** » по заявке №2022723749 с приоритетом от 14.04.2022 выполнено буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 41, 42 классов МКТУ.

Противопоставленные словесный знак [1] « **KAIZEN** » по свидетельству



№623864 с приоритетом от 04.06.2015, [2] «  » по свидетельству №318934 с приоритетом от 07.12.2004, содержат в качестве основного индивидуализирующего элемента слово «KAIZEN», выполненного буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарных знаков действовала на момент принятия оспариваемого решения, в том числе, в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Анализ статуса противопоставленных товарных знаков показал, что 22.11.2023 в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации внесены сведения о регистрации федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности распоряжения

исключительным правом на товарные знаки по свидетельствам №№623864, 318934, в результате которого исключительное право передано заявителю в отношении всех услуг 41 класса МКТУ, о чем выданы свидетельства №№982149, 982148. Следовательно, противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№623864, 318934 более не является препятствием для регистрации обозначения по заявке №2022723749.

Товары 09 класса МКТУ, охватываемые противопоставленной международной регистрацией №1262282, не испрашиваются более заявителем, что также исключает основание для противопоставления.

Таким образом, обозначение по заявке №2022723749 удовлетворяет требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех испрашиваемых услуг 41, 42 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.01.2024, изменить решение Роспатента от 07.04.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022723749.