Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной собственности

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) (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 10.08.2020, поданное Батршиной Гузель Радиковной, Республика Башкортостан, г. Уфа (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018731464 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2018731464, поданной 25.07.2018, испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 35, 36, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявлено словесное обозначение Остров.

Роспатентом 31.03.2020 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018731464 в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, части услуг 36, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении другой части услуг 36, 41 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки, заявленное обозначение [1] не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение [1] сходно до степени смешения с ранее

зарегистрированным товарным знаком: [2], зарегистрированным ранее имя ЗАО "Торговая сеть Остров", 109462, Москва, ул. Юных Ленинцев, д. 42, стр. 1, комн. 8, свидетельство № 196889, приоритет от 21.02.2000, для однородных услуг 36, 41 классов МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 10.08.2020 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 31.03.2020.

Доводы возражения, поступившего 10.08.2020, сводятся к тому, что срок действия противопоставленного товарного знака по свидетельству № 196889 [2] истек 21.02.2020, в связи с чем, он больше не является препятствием в отношении части однородных услуг 36, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

На основании изложенного в возражении, поступившем 10.08.2020, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всего заявленного перечня услуг 35, 36, 41 классов МКТУ.

По результатам рассмотрения данного возражения Роспатентом 29.01.2021 было принято решение об отказе в удовлетворении возражения, поступившего 10.08.2020, и сохранении в силе решения Роспатента от 31.03.2020 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018731464. Не согласившись с этим решением, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 25.05.2022 г. по делу № СИП-584/2021 было признано недействительным решение Роспатента от 29.01.2021 г., которым было отказано в удовлетворении возражения Батршиной Г.Р. на решение об отказе в государственной регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке № 2018731464. Указанным решением Суд по интеллектуальным правам обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение Батршиной Г.Р.

В соответствии с решением Суда по интеллектуальным правам от 25.05.2022 г. по делу № СИП-584/2021 возражение, поступившее 10.08.2020, было рассмотрено повторно.

На заседании коллегии заявитель и его представитель отсутствовали. В соответствии с пунктом 41 Правил ППС неявка заявителя, надлежащим образом уведомленного о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, не является препятствием для проведения заседания. В этой связи, заседание коллегии по рассмотрению возражения на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018731464 состоялось в отсутствие заявителя.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (25.07.2018) заявки № 2018731464 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] включает в себя 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, рег. № 38572, и введенные в действие 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, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по

отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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 на регистрацию в качестве товарного знака обозначение Остров [1] выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита, первая буква выполнена заглавной, остальные - строчные. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении услуг 35, 36, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В заключении по результатам экспертизы заявленному обозначению [1] противопоставлен товарный знак [2], зарегистрированный ранее имя ЗАО "Торговая сеть Остров", Москва, по свидетельству № 196889 с приоритетом от 21.02.2000 (дата, до которой продлен срок действия регистрации: 21.02.2020). Правовая охрана товарного знака действовала в отношении услуг 36 класса МКТУ «операции с недвижимостью», услуг 41 класса МКТУ «воспитание; обеспечение учебного процесса».

Из возражения следует, что срок действия противопоставленного товарного знака [2] истек. Вместе с тем, согласно пункту 2 статьи 1491 Кодекса «срок действия исключительного права на товарный знак может быть продлен на десять лет по заявлению правообладателя, поданному в течение последнего года действия этого права. Продление срока действия исключительного права на товарный знак возможно неограниченное число раз. По ходатайству правообладателя ему может быть предоставлено шесть месяцев по истечении срока действия исключительного права на товарный знак для подачи указанного заявления». Правообладатель противопоставленного товарного знака [2] предоставил в ведомство ходатайство о предоставлении шестимесячного срока для подачи заявления о продлении срока действия свидетельства и дополнительные материалы по нему, делопроизводство по которым в ведомстве не было завершено.

Вместе с тем, решением Суда по интеллектуальным правам от 25.05.2022 по делу № СИП-584/2021 было признано недействительным решение Роспатента от 29.01.2021. Указанным решением Суд по интеллектуальным правам обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение, поступившее 10.08.2020, поданное

заявителем на решение экспертизы Роспатента от 31.03.2020. При этом в судебном акте сделан вывод об обоснованности противопоставления экспертизой товарного знака [2] заявленному обозначению [1].

Из решения Суда по интеллектуальным правам от 25.05.2022 г. по делу № СИП-584/2021 следует, что на момент рассмотрения судебного дела срок действия исключительного права на товарный знак [2] истек 21.02.2020, а также истек срок восстановления его правовой охраны в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 1491 Кодекса. Истечение срока действия регистрации противопоставленного товарного знака [2] без возможности его продления по существу является устранением спорной ситуации между заявителем и правообладателем данного товарного знака.

Согласно данным Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) правовая охрана товарного знака [2] прекращена на территории Российской Федерации в связи с истечением срока действия исключительного права на товарный знак: дата прекращения правовой охраны - 21.02.2020, дата внесения записи в Госреестр - 23.06.2021.

При изложенных обстоятельствах коллегия пришла к выводу, что основания для отказа в регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 36, 41 классов МКТУ отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 10.08.2020, изменить решение Роспатента от 31.03.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2018731464.