


**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила), рассмотрела возражение, поступившее 20.10.2020, поданное ШЭНЬЧЖЭНЬ Хайтеливижн Технолоджи Ко., Лтд. Китай (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019728681, при этом установила следующее.



Обозначение «» по заявке №2019728681, поданной 17.06.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Товарный знак по заявке №2019728681 представляет собой словесное обозначение, выполненное оригинальным шрифтом буквами английского алфавита.

Роспатентом 31.07.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019728681. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому в отношении всех товаров 09 класса МКТУ выявлено несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное несоответствие обусловлено сходством до степени смешения обозначения

«newline»



с товарным знаком «NEW LINE» по свидетельству №298838, которому правовая охрана была предоставлена ранее на имя Общества с ограниченной ответственностью "Фирма "Стек", 634012, г.Томск, ул.Щорса, 2а, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

Таким образом, Роспатентом отказано в государственной регистрации, ввиду несоответствия обозначения по заявке №2019728681 требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем 20.10.2020, заявитель сообщил, что правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству № 298838 досрочно прекращена Роспатентом в связи с ликвидацией юридического лица – правообладателя, на основании соответствующего заявления. Таким образом, препятствия к регистрации заявленного обозначения преодолены.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 31.07.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019728681 в отношении всех испрашиваемых товаров 09 класса МКТУ.

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

С учетом даты (17.06.2019) подачи заявки № 2019728681 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, 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 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 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).

# newline

Обозначение «**newline**» по заявке №2019728681 представляет собой словесное обозначение, выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Как было указано выше, решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019728681 в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака по свидетельству №298838.



Противопоставленный товарный знак "  " по свидетельству №298838 с приоритетом от 27.02.2003 является комбинированным, состоит из изобразительных элементов в виде геометрических фигур, словесного элемента «NEW LINE», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в две строки. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ.

В своем возражении заявитель не оспаривает правомерность принятого Роспатентом решения, однако, указывает на обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии Роспатентом оспариваемого решения.

Согласно публикации в официальном Бюллетене № 18 от 24.09.2020 переход исключительного права на товарный знак Решение Роспатента досрочно прекращена правовая охрана товарного знака в случае прекращения юридического лица – правообладателя. Данное решение принято по результатам рассмотрения заявления, поданного 02.03.2020 компанией ШЭНЬЧЖЭНЬ Хайтеливижн Технолоджи Ко. Лтд.

Учитывая, что сведения о прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака внесены в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания от 24.09.2020, то на дату рассмотрения

возражения, отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 21.20.2020, отменить решение Роспатента от 31.07.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019728681.**