

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 23.10.2023, поданное Филимоновой Ларисой Владимировной, г. Находка (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022745432, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2022745432 было подано 07.07.2022 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 12, 20, 21, 28 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022745432 было принято 28.06.2023 на основании заключения по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака только для заявленных товаров 21 класса.

В отношении товаров 12, 20 и 28 классов МКТУ заявленное обозначение не удовлетворяет требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с товарным знаком «KENGO», зарегистрированным под № 603779 (с

приоритетом от 09.11.2015) на имя Данги Фуад Мохамедович, Москва, в отношении товаров 12, 20, 28 классов, однородных заявленным товарам 12, 20, 28 классов.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 23.10.2023 поступило возражение, в котором заявитель указал, что правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №603779 была досрочно прекращена в связи с прекращением деятельности его правообладателя, соответствующая запись внесена в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации и опубликована в Официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров» 12.07.2023г.

В связи с прекращением правовой охраны противопоставленного товарного знака данное противопоставление по заявке №2022745432 может быть снято.

На основании изложенного заявитель просит зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022745432 в отношении всех заявленных товаров.

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

С учетом даты поступления (07.07.2022) заявки №2022745432 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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 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 (сходство словесных обозначений) и 43 (сходство изобразительных и объемных обозначений) 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).

Как указано выше, в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение «  » включающее словесный элемент «Kenga», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в

форме круга голубого цвета со стилизованным изображением кенгуру и кенгуренка в оттенках оранжевого, черного и белого цветов

В соответствие с решением Роспатента от 28.06.2023 препятствием для государственной регистрации заявленного обозначения в полном объеме явился противопоставленный словесный товарный знак « **KENGO** » по свидетельству №603779, зарегистрированный в отношении товаров 12, 20, 28 классов МКТУ, однородных соответствующим товарам, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком обусловлено фонетическим сходством словесных элементов сравниваемых обозначений, занимающих доминирующее положение, и однородностью указанных товаров 12, 20, 28 классов МКТУ.

Вместе с тем, правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №603779 досрочно прекращена в полном объеме в связи с решением Роспатента о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае прекращения предпринимательской деятельности индивидуального предпринимателя – правообладателя. Дата прекращения правовой охраны и внесения соответствующей записи в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 12.07.2023.

Таким образом, отсутствуют препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

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

удовлетворить возражение, поступившее 23.10.2023, изменить решение Роспатента от 28.06.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022745432.