


## **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 27.01.2023, поданное Зубаревым И.А., Москва (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021743241, при этом установлено следующее.

Обозначение «  » по заявке №2021743241 было подано 09.07.2021 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 24, 25 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021743241 было принято 30.09.2022 на основании заключения по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 24 класса МКТУ.

В отношении товаров 25 класса МКТУ заявленное обозначение не удовлетворяет требованиям пункта 6 (1) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с комбинированным товарным знаком «VIKSI» по заявке №2020759621, ранее поданной на регистрацию в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ (решение о регистрации по этой заявке принято 19.03.2022) на имя другого лица.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 27.01.2023 поступило возражение, в котором заявитель указал, что по заявке №2020759621 Роспатент 15.12.2022 принял решение о признании ее отозванной, в связи с чем просит снять это противопоставление.

Поскольку других препятствий для отказа в регистрации Роспатентом не установлено, на основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.09.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021743241 в отношении всех заявленных товаров 24 и 25 классов.

К возражению приложена информация о заявке №2020759621.

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

С учетом даты поступления (09.07.2021) заявки №2021743241 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 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 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.

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 и 43 настоящих 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 «WIXI», написанный оригинальным шрифтом темно-синего цвета заглавными буквами латинского алфавита, в котором буква «i» выполнена с красной точкой оригинальной формы.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в темно-синем, красном цветовом сочетании.

В соответствии с решением Роспатента от 30.09.2022, препятствием для государственной регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 25 класса



МКТУ явился противопоставленный комбинированный товарный знак «» по заявке №2020759621, поданный на государственную регистрацию 23.10.2020, по которому 19.03.2022 было принято решение о государственной регистрации товарного знака, в частности, в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком установлено на основании фонетического сходства словесных элементов «WIXI» - «VIKSI», что обусловлено наличием близких и совпадающих звуков, расположенных в одинаковой последовательности, одинаковым числом слогов (2) и однородностью товаров 25 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и принято решение о регистрации товарного знака по противопоставленной заявке, что заявителем в возражении не оспаривается.

Вместе с тем, 05.12.2022 Роспатентом было принято решение о признании заявки №2020759621 отозванной на основании пункта 2 статьи 1503 Кодекса, при этом решение Роспатента от 19.03.2022 о регистрации товарного знака не оспаривалось в порядке, установленном статьей 1248 Кодекса.

Таким образом, противопоставленный товарный знак по заявке №2020759621 в соответствии с пунктом 6(1) статьи 1483 Кодекса не может препятствовать регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 25 класса МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 27.01.2023, изменить решение Роспатента от 30.09.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021743241.**