

## **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 Обществом с ограниченной ответственностью Завод сухих строительных смесей «ОСНОВА», Московская обл., г. Воскресенск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021714093, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «ЗАМЕСОВ» по заявке №2021714093 было подано 15.03.2021 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 01, 19 и услуг 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021714093 было принято 28.09.2022 на основании заключения по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с товарным знаком « **ZAMESOFF** », зарегистрированным на имя ООО «ЗАМЕСОФФ», Московская обл., г. Наро-Фоминск (свидетельство № 571864) для однородных товаров 01, 19 и услуг 41 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, заявитель, ссылаясь на пункт 1 (4) статьи 1514 Кодекса указал, что в отношении товарного знака по свидетельству № 571854 им было подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака, в связи с прекращением юридического лица – правообладателя, поскольку юридическое лицо правообладателя противопоставленного товарного знака ООО «ЗАМЕСОФФ» (143302, Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Автодорожная, 2А, ИНН 5030082828, ОГРН 1145030001038) прекращено, о чем свидетельствует запись об исключении из ЕГРЮЛ юридического лица в связи с наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности от 25.11.2020.

На основании изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.09.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021714093 в отношении заявленных товаров и услуг.

К возражению приложена выписка из ЕГРЮЛ и копия упомянутого заявления с отметкой о приеме документов ФИПС.

В дополнение к ранее представленному возражению заявитель представил информацию о том, что его заявление о досрочном прекращении действия товарного знака № 571864 было удовлетворено. Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака № 571864 приложено к дополнению.

Соответственно, товарный знак по свидетельству № 571864 не может служить препятствием в регистрации, поскольку прекратил своё действие. Запись о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака полностью сделана 18.01.2023.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (15.03.2021) заявки №2021714093 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 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях

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 словесное обозначение «ЗАМЕСОВ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении следующего перечня товаров и услуг:

01 - клеи для афиш; клеи для кожи; клеи для облицовочных плиток; клеи для обоев; клеи для промышленных целей; клеи для ремонта разбитых изделий; клеи природные [клеящие вещества] для промышленных целей; клеи растительные для борьбы с насекомыми.

19 - алебастр; асбестоцемент; асфальт; бетон; битумы; вещества связующие для брикетирования; вещества связующие для ремонта дорожных покрытий; гипс [строительный материал]; глина\*; гравий; гранит; деготь каменноугольный; известняк; известь; материалы битумные строительные; мел необработанный; мергель; мука шиферная; песок, за исключением формовочной смеси; песок для аквариумов; песок сереброносный; песчаник для строительства; растворы строительные; растворы строительные, содержащие асбест; строительные смеси; цементы\*; шлак [строительный материал]; щебень; штукатурка.

41 - обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация и проведение мастер-классов [обучение].

В качестве препятствия для предоставления правовой охраны товарному знаку по заявке №2021714093 был указан словесный товарный знак « **ZAMESOFF** » по свидетельству №571864, выполненный заглавными буквами латинского алфавита, зарегистрированный, в частности, в отношении однородных товаров 01, 19 и услуг 41 классов МКТУ.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком обусловлено фонетическим тождеством словесных элементов «ЗАМЕСОВ» - «ZAMESOFF», а также однородности товаров 01, 19 и услуг 41 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак.

Вместе с тем, были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится тот факт, что правовая охрана товарного знака по свидетельству №571864 была досрочно полностью прекращена в связи с прекращением юридического лица – правообладателя товарного знака (дата внесения соответствующей записи в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации: 18.01.2023).

Таким образом, противопоставленный знак по свидетельству №571864 не может препятствовать регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 27.01.2023, отменить решение Роспатента от 28.09.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021714093.**