

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 22.01.2024 возражение Индивидуального предпринимателя Дзигутенко Артема Александровича, Московская область (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023701373, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**NIRVANA**» по заявке №2023701373 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 13.01.2023 на имя заявителя в отношении товаров 03 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 17.01.2024 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака для всех заявленных товаров. Основанием для принятия упомянутого решения послужило заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком

«**NIRVANA**» (свидетельство №711169 с приоритетом от 23.07.2018), зарегистрированным на имя Костенко Леонид Яковлевич, 127434, Москва, Красностуденческий пр-д, 7, кв. 108, в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель не оспаривает правомерность противопоставления товарного знака по свидетельству №711116. Вместе с тем заявитель отмечает, что намерен осуществить процедуру выделения заявки, исключив однородные товары из заявки №2023701373. В последствие на заседании коллегии, состоявшемся 08.08.2024, заявитель представил сведения о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №711116 в отношении всех товаров 03 класса МКТУ на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 12.07.2024 по делу №СИП-328/2024.

С учетом изложенного заявитель полагает, что основания для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2023701373 для всех заявленных товаров 03 класса МКТУ более не имеется.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия сочла доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (13.01.2023) поступления заявки №2023701373 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 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 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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Исходя из положений пункта 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).

Поданное на регистрацию в качестве товарного знака для индивидуализации товаров 03 класса МКТУ обозначение «**NIRVANA**» по заявке №2023701373 с приоритетом от 13.01.2023 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Отказ в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023701373 для всех заявленных товаров 03 класса МКТУ основан на выводе о наличии сходства до степени смешения между этим обозначением и противопоставленным словесным товарным знаком «**NIRVANA**» по свидетельству №711169 с приоритетом от 23.07.2018, принадлежащим иному лицу и зарегистрированным в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Вместе с тем, при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №711169 коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке оспариваемого решения Роспатента от 17.01.2024. К таким обстоятельствам относится принятое Судом по интеллектуальным правам решение от 12.07.2024 по делу № СИП-328/2024, согласно которому правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №711169 прекращена полностью в связи с неиспользованием этого товарного знака.

Таким образом, оснований для противопоставления товарного знака по свидетельству №711169 в рамках требований подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса более не имеется.

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

удовлетворить возражение, поступившее 22.01.2024, отменить решение Роспатента от 17.01.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023701373.