

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 30.03.2020, поданное ООО «Гигант», г. Екатеринбург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018737504, при этом установлено следующее.

### **ГИГАНТДВЕРИ**

Комбинированное обозначение « \_\_\_\_\_ » по заявке №2018737504 было подано 31.08.2018 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018737504 было принято 29.11.2019 на основании заключения по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении услуг 37 класса МКТУ.

В отношении услуг 35 классов МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с товарным знаком «ДВЕРНОЙ ГИГАНТ» (свидетельство № 676378, приоритет от 27.12.2017), зарегистрированным на

имя Кузнецова Евгения Александровича, 350051, г. Краснодар, пр-д Репина, 24, кв. 93, в отношении услуг 35 класса, однородных заявленным услугам 35 класса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 30.03.2020 поступило возражение, в котором заявитель представил информацию о том, что им подготовлено возражение против предоставления правовой охраны противопоставленному заявителю товарному знаку «ДВЕРНОЙ ГИГАНТ» по свидетельству № 676378, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, которое в течение апреля-мая 2020 года будет подано в Роспатент.

На основании изложенного заявитель просил рассмотреть настоящее возражение с учетом результатов рассмотрения Роспатентом возражения против предоставления правовой охраны противопоставленному товарному знаку «ДВЕРНОЙ ГИГАНТ» по свидетельству № 676378.

По просьбе заявителя и в связи с переговорами, которые заявитель вел с правообладателем противопоставленного товарного знака, рассмотрение возражение неоднократно переносилось.

05.11.2020 в Роспатент поступило дополнение к возражению, в котором сообщается, что 03.11.2020 Роспатентом произведена государственная регистрация договора отчуждения в полном объеме исключительного права на противопоставленный товарный знак по свидетельству №676378 в пользу заявителя.

Поскольку, в связи с указанным, препятствия для государственной регистрации товарного знака по заявке №2018737504 устранены, заявитель просит зарегистрировать товарный знак в отношении заявленных услуг 35 и 37 классов МКТУ с учетом ранее внесенных на стадии экспертизы изменений в перечень услуг 35 класса МКТУ.

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

С учетом даты поступления (31.08.2018) заявки №2018737504 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 пункта 6(2) 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).

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение

## **ГИГАНТДВЕРИ**

, содержащее словесный элемент «ГИГАНТДВЕРИ», выполненный заглавными буквами русского алфавита белого цвета на фоне прямоугольника оранжевого цвета. Правовая охрана товарного знака испрашивается в оранжевом, белом цветовом сочетании в отношении услуг 35 и 37 классов МКТУ.

В перечень услуг 35 класса МКТУ 14.10.2019 были внесены изменения путем добавления к заявленному перечню следующей фразы: «ни одна из услуг 35 класса МКТУ не относится к инструментам, в том числе ручным, включенным в 07, 08 классы МКТУ (за исключением устройств для закрывания, открывания дверей, окон; устройств для передвижения занавесей электрических; шарниров универсальных [карданных шарниров]), расходным материалам к инструментам, средствам индивидуальной защиты (очкам, страховочным ремням, наушникам, маскам сварочным), силовой технике (сварочным аппаратам, генераторам, компрессорам), станкам, лестницам, мотопомпам, бензобурам, строительным тачкам, тепловым пушкам, инфракрасным обогревателям, конвекторам, пневмоинструментам, электроинструментам, бензоинструментам, домкратам».

