

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила), рассмотрела возражение, поступившее 28.12.2020, поданное Индивидуальным предпринимателем Великодным Владимиром Васильевичем, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019707262, при этом установила следующее.


Colours


Комбинированное обозначение « _____ » по заявке №2019707262, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.02.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 01 класса МКТУ «*клей для облицовочных плиток; клей для обоев*», 19 класса МКТУ «*бумага строительная; материалы армирующие строительные неметаллические; материалы строительные вязкие; материалы строительные неметаллические; материалы*

строительные огнеупорные неметаллические; облицовки для стен строительные неметаллические; обмазки; обрешетки неметаллические; обшивки для стен строительные неметаллические; покрытия строительные неметаллические; растворы строительные; стекло строительное», 24 класса МКТУ «материалы нетканые текстильные; материалы пластмассовые (заменители тканей); ткани из стекловолокна текстильные», 27 класса МКТУ «обои; обои текстильные; покрытия настенные текстильные».

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 31.08.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров. Указанное решение было основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Так, было указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- со знаками «», «» и

«» по международным регистрациям №633967 (1) (с приоритетом от 17.01.1995), №672153 (2) (с приоритетом от 15.04.1997), №723882 (3) (с конв. приоритетом от 28.05.1999) зарегистрированными на имя BENETTON GROUP S.r.l., Италия, для однородных товаров 24 класса МКТУ.

- со знаком «» по международной регистрации №1095386 (4) (с приоритетом от 05.11.2010) зарегистрированным на имя Kingfisher International Products Limited, Великобритания, для однородных товаров 01, 19, 24, 27 классов МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель является отечественным производителем отделочных материалов из стекловолокна;

- регистрация испрашивается для скорректированного перечня товаров 01, 19, 24, 27 классов МКТУ;

- по мнению заявителя, сравниваемые знаки не являются сходными до степени смешения в виду визуальных отличий;

- сравниваемые товары не являются однородными, поскольку имеют разное назначение, круг потребителей, не могут быть взаимозаменяемыми товарами;

- производимая заявителем продукция под обозначением «Colours»: стеклообои, стеклохолсты, малярный флизелин и др. - широко известна отечественным потребителям, в том числе профессиональным строителям;

- продукция заявителя реализуется в крупных розничных строительных сетях Российской Федерации, таких как «Петрович», «Строительный двор», «Мегастрой», «Стройландия», «Первомастер», «Аксон» и других.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении изложенного в корреспонденции от 24.01.2020 скорректированного перечня товаров:

01 класса МКТУ: *«клей для облицовочных плиток; клей для обоев»;*

19 класса МКТУ: *«бумага строительная; материалы армирующие строительные неметаллические; обрешетки неметаллические; обшивки для стен строительные неметаллические; стекло строительное»;*

24 класса МКТУ *«материалы пластмассовые (заменители тканей); ткани из стекловолокна текстильные»;*

27 класса МКТУ *«обои текстильные; покрытия настенные текстильные».*

Возражение было рассмотрено на заседании коллегии 11.02.2021, по результатам рассмотрения возражения Роспатентом 11.03.2021 было принято решение «отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.12.2020, оставить в силе решение Роспатента от 31.08.2020».

Заявитель, не согласившись с решением Роспатента от 11.03.2021 в части выводов о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Роспатента от 11.03.2021 по заявке №2019707262.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 22.11.2021 по делу № СИП-590/2021 (далее – решение суда) вышеуказанное решение от 11.03.2021 было признано недействительным в части.

В решении суда указано следующее «суд приходит к выводам о соответствии оспариваемого решения подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ в части товаров 24-го класса МКТУ» (см. стр.15, абз. 2).

«Вместе с тем судебная коллегия считает обоснованными доводы заявителя о том, что нельзя признать законными выводы оспариваемого решения о противопоставлении спорному обозначению товарного знака по международной регистрации № 1095386 ввиду истечения срока действия правовой охраны последнего 16.03.2021, то есть после принятия оспариваемого решения, но на момент обращения предпринимателя в суд с настоящим заявлением.

Судебная коллегия считает, что оспариваемое решение подлежит отмене с направлением возражения на повторное рассмотрение в Роспатент в части заявленных товаров 01,19 и 27-го классов МКТУ, для которых противопоставлен только товарный знак по международной регистрации № 1095386, в целях учета прекращения правовой охраны противопоставленного обозначения» (стр. 16, абз. 3, 4).

Упомянутым решением Суд по интеллектуальным правам обязал Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражения от 28.12.2020 на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019707262 в отношении товаров 01, 19, 27 классов МКТУ.

В остальной части решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 11.03.2021 оставить без изменения.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (21.02.2019) поступления заявки №2019707262 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 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 подпунктом 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 сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 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 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 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, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Вместе с тем, учитывая тот факт, что срок действия противопоставленного



знака по международной регистрации №1095386 (4) МКТУ истек 16.03.2021, данное противопоставление, зарегистрированное в отношении товаров 01, 19, 27 классов МКТУ, может быть снято.

Принимая во внимание вышесказанное, коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в отношении испрашиваемых товаров 01, 19, 27 классов МКТУ.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившего 28.12.2020, отменить решение Роспатента от 31.08.2020, зарегистрировать товарный знак по заявке №2019707262.