

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 30.04.2020 № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454, рассмотрела поступившее 20.04.2023 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Красниковым Артемом Аркадьевичем, Костромская область, г. Кострома (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021763215, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака «**BLUESKY**» по заявке № 2021763215 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 29.09.2021 испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 12.03.2023 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021763215 в отношении заявленных товаров и услуг на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения, являющемся неотъемлемой частью решения Роспатента от 12.03.2023, установлено, что заявленное обозначение не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса в связи с выявленным товарным знаком «**BLUESKY**» по свидетельству № 668143 (приоритет: 29.09.2021), зарегистрированным на имя Гуанчжоу, Блюскай

Химические Технологии Ко., Лтд (CN), в отношении товаров 03 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 03 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.04.2023, заявителем сообщается, что им было инициировано рассмотрение искового заявления о неиспользовании противопоставленного товарного знака, в соответствии с которым Судом по интеллектуальным правам принято решение от 05.04.2023 по делу № СИП-617/2022 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 668143 полностью.

На основании вышеизложенного, заявитель просит вынести решение о государственной регистрации заявленного обозначения по заявке № 2021763215 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил копию решения Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2023 по делу № СИП-617/2022.

Корреспонденцией, поступившей 18.05.2023, представитель заявителя просил рассмотреть возражение в его отсутствие.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (29.09.2021) подачи заявки № 2021763215 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572 (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.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно 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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 Правил.

Согласно пункту 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).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2021763215 было заявлено словесное обозначение «**BLUESKY**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана данного обозначения испрашивается в отношении 03 класса МКТУ – *«препараты для ухода за ногтями; лаки для ногтей; гель-лаки для ногтей; смывка для маникюрного лака; лосьоны, включенные в 03 класс; средства очищающие, включенные в 03 класс».*

В регистрации заявленного обозначения было отказано ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса статьи 1483 Кодекса, поскольку выявлен зарегистрированный на имя иного лица товарный знак «**BLUESKY**» по свидетельству № 668143 (приоритет: 29.09.2021).

Справедливость указанного противопоставления в рамках применения пункта 6 статьи 1483 Кодекса не вызывает сомнений ввиду очевидного тождества сравниваемых обозначения и товарного знака, а также однородности товаров 03 класса МКТУ, представленных в перечнях заявки № 2021763215 и свидетельства № 668143.

Вместе с тем заявителем сообщено о прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака.

Согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест происхождения товаров, правовая охрана товарного знака по свидетельству № 668143 досрочно полностью прекращена на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2023 года по делу № СИП-617/2022.

Таким образом, товарный знак по свидетельству № 668143 более не препятствует регистрации на имя заявителя обозначения «**BLUESKY**» в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 03 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.04.2023, отменить решение Роспатента от 12.03.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021763215.