


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12.03.2014 № 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 ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.05.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ПЕРФЕТТО СТОР», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022707006, при этом установила следующее.

Обозначение “” по заявке №2022707006, поданной 07.02.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 03, 06, 07, 12, 20, 21, 22 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 22.02.2023 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022707006 в отношении товаров 03 класса МКТУ. В

отношении испрашиваемых товаров 05 класса МКТУ в регистрации обозначения по заявке №2022707006 было отказано по причине несоответствия заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком международной регистрации «ATLANYS», зарегистрированным под № 1266015 с конвенционным приоритетом от 30.07.2015 на имя NOVARTIS AG, CH-4002 Basel в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

Таким образом, регистрация товарного знака по заявке №2022707006 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении части заявленных товаров 07, 12 классов МКТУ.

В возражении, поступившем 23.05.2023, заявитель сообщает об обстоятельствах, которые не могли быть учтены при вынесении Роспатентом оспариваемого решения.

Так, заявитель предпринял необходимые меры по досрочному прекращению правовой охраны противопоставленной международной регистрации, ввиду чего инициировал судебное делопроизводство в рамках дела №СИП-853\2023.

Вместе с тем в ходе делопроизводства по делу №СИП-853\2023 правообладатель знака по международной регистрации №1266015 отказался от правовой охраны данной регистрации на территории Российской Федерации в добровольном порядке, ввиду чего исковое заявление ООО «ПЕРФЕТТО СТОР» было возвращено, а делопроизводство завершено определением Суда по интеллектуальным правам от 18.09.2023 о возвращении искового заявления и об отмене обеспечительных мер.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 22.02.2023 и зарегистрировать товарный знак дополнительно в отношении всех товаров 05 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (07.02.2022) подачи заявки №2022707006 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, 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 абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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 сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях. В соответствии с пунктом 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы. Сходство изобразительных и объемных


обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

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).



Обозначение по заявке №2022707006 «  » состоит из словесного элемента «ATLANTIS», выполненного буквами латинского алфавита, где буква «А» выполнена в особой графической манере. Правовая охрана в рамках поступившего возражения дополнительно к товарам 03 класса МКТУ, в отношении которых уже вынесено решение о государственной регистрации, испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Регистрации указанного обозначения в качестве товарного знака для товаров 05 класса МКТУ препятствовал знак по международной регистрации №1266015 - «ATLANYS» с датой конвенционного приоритета от 28.02.2013. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ, которым признаны однородными испрашиваемые товары 05 класса МКТУ.

Заявитель не оспаривает установленное Роспатентом сходство сравниваемых обозначений.

Вместе с тем в возражении заявителем обращено внимание на следующие обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии Роспатентом решения от 22.02.2023.

Так, правовая охрана знака по международной регистрации [1] на территории Российской Федерации прекратила действие на основании заявления владельца знака 25.08.2023, о чем опубликованы сведения 14.09.2023 в официальном бюллетене ВОИС WIPO Gazette №35 за 2023 год.

Ввиду самостоятельного отказа владельца спорного знака от правовой охраны на территории России Суд по интеллектуальным правам при рассмотрении заявления ООО «ПЕРФЕТТО СТОР» о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №1266015 принял определение от 18.09.2023 по делу №СИП-853/2023 о возвращении искового заявления и о снятии обеспечительных мер.

Таким образом, Роспатентом было возобновлено рассмотрение возражения ООО «ПЕРФЕТТО СТОР», поступившее 23.05.2023, противопоставление в виде международной регистрации [1] преодолено, следовательно, товарный знак по заявке №2022707006 может быть зарегистрирован в объеме заявленного перечня товаров 05 класса МКТУ, в дополнение к ранее вынесенному решению о регистрации, так как на момент рассмотрения возражения, заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 23.05.2023, изменить решение Роспатента от 22.02.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022707006.