

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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный №59454), рассмотрела поступившее 31.05.2024 возражение, поданное компанией «Ляньюньган Форвард Хэви Индастриэл Машинери Ко., Лтд.», Китай (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023713179, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2023713179 подано на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 07 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 07.02.2024 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023713179 в отношении всех заявленных товаров 07 класса МКТУ (далее – решение Роспатента). Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения со следующими знаками:

- товарными знаками «FORWARD», зарегистрированными под №907180 (1) с приоритетом от 10.09.2021, под №807604 (2) с приоритетом от 25.06.2019 на имя ООО "ТехСервис ГНБ", 422060, Сабинский р-н, п.г.т. Богатые Сабы, А. Каримуллина ул., 32, в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ;

- товарным знаком «ФОРВАРД», зарегистрированным под №475847 (3) с приоритетом от 10.03.2011 на имя ООО "ПКФ Форвард", 115184, Москва, Татарский М. пер., д. 5, эт. 1, пом. 1, ком. 8 в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к тому, что приведенные в упомянутом решении Роспатента основания для отказа в регистрации заявленного обозначения преодолены, поскольку противопоставленные знаки (1-3) прекратили свое действие.

С учетом изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2023713179 в отношении всех заявленных товаров 07 класса МКТУ.

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

С учетом даты (21.02.2023) поступления заявки №2023713179 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 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 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.

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 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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).



Заявленное обозначение «  » по заявке №2023713179 является комбинированным и состоит из словесного элемента «FORWARD», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита и помещенного

между горизонтальными линиями. В состав заявленного обозначения включены изогнутые четырехугольные фигуры. Предоставление правовой охраны обозначению испрашивается в отношении товаров 07 класса МКТУ.

В рамках несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению были противопоставлены комбинированные и словесные товарные знаки «» (1), «» (2), «**ФОРВАРД**» (3), правовая охрана которым предоставлена в отношении товаров 07 класса МКТУ.

Вместе с тем, необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится досрочное прекращение правовой охраны товарного знака (3) вследствие прекращения юридического лица - правообладателя (дата публикации и номер бюллетеня: 19.03.2024 Бюл. № 6). Кроме того, согласно решениям Роспатента от 25.10.2024 правовая охрана знаков (1-2) признана недействительной полностью в связи с несоответствием произведенных регистраций требованиям статьи 6-septies Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года.

Таким образом, противопоставленные товарные знаки (1-3) не могут служить препятствиями для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 07 класса МКТУ. Следовательно, заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 31.05.2024, отменить решение Роспатента от 07.02.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023713179.