

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) (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.04.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Симург», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022719817, при этом установлено следующее.



Государственная регистрация товарного знака «  » по заявке №2022719817, поданной 30.03.2022, испрашивалась на имя заявителя в отношении услуг 35, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 06.09.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для испрашиваемых услуг 35, 41 классов МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении указанной части

заявленного перечня ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими товарными знаками:



- «  » по свидетельству №726562 с приоритетом от 31.07.2018, зарегистрированным на имя ИП Тубушова Сеймура Тофиг Оглы, Ставропольский край, г. Пятигорск, в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ;

- «СИМУРГ» по свидетельству №308426 с приоритетом от 14.05.2005 (срок действия исключительного права продлен до 14.05.2025), зарегистрированным на имя ООО «Симург», г. Казань, в отношении услуг 35, 41 классов МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35, 41 классов МКТУ;



- «  » по свидетельству №265620 с приоритете том от 26.08.2003 (срок действия которого регистрации истек 26.08.2023), зарегистрированным на имя ООО «Симург», г. Казань, в отношении услуг 35, 41 классов МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35, 41 классов МКТУ.

В возражении, поступившем 12.04.2024, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 06.09.2023, отметив следующее.

Дополнительный шести месячный срок для продления противопоставленного товарного по свидетельству №265620 истек 26.02.2024. Согласно открытому Реестру товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации срок действия исключительного права на данный товарный знак продлен не был.

Правовая охрана товарного знака по свидетельству №726562 досрочно прекращена вследствие его неиспользования в отношении услуг 35 класса МКТУ на

основании Решения Суда по интеллектуальным правам от 22.03.2024 по делу №СИП-1283/2023.

Правовая охрана товарного знака по свидетельству №308426 досрочно прекращена вследствие его неиспользования в отношении услуг 35, 41 классов МКТУ на основании Решения Суда по интеллектуальным правам от 07.03.2024 по делу №СИП-1282/2023.

Таким образом, товарные знаки по свидетельствам №№265620, 726562 и 308426 более не представляют собой препятствия для регистрации заявленного обозначения по заявке №2022719817 в качестве товарного знака.

К возражению приложены следующие документы:

- распечатка из Реестра товарных знаков и знаков обслуживания относительно товарного знака по свидетельству №265620 (1);

- решение Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-1283/2023 от 22.03.2024 (2);

- решение Суда по интеллектуальным правам по делу по делу №СИП-1282/2023 от 07.03.2024 (3).

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 06.09.2023 и зарегистрировать товарный знак в отношении всех испрашиваемых услуг 35, 41 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи (30.03.2022) заявки №2022719817 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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.

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

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.

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).

Заявленное обозначение по заявке № 2022719817 представляет собой



комбинированное обозначение «», включающее доминирующий визуально словесный элемент «Симург», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Над словесным элементом «Симург» размещено словосочетание «школа мудрости», выполненное стандартным мелким шрифтом буквами русского алфавита. Слева от словесных элементов расположено стилизованное изображение птицы.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивалась для услуг 35, 41 классов МКТУ.

Регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении испрашиваемых услуг в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса препятствуют следующие знаки:



- «» по свидетельству №726562, зарегистрированный в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- «СИМУРГ» по свидетельству №308426, зарегистрированный в отношении однородных услуг 35, 41 классов МКТУ;



- «» по свидетельству №265620, зарегистрированный в отношении однородных услуг 35, 41 классов МКТУ.

Заявитель не оспаривает установленное Роспатентом сходство сравниваемых обозначений, а также однородность услуг 35, 41 классов МКТУ, представленных в их перечнях.

Вместе с тем в возражении заявителем обращено внимание на следующие обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии Роспатентом решения от 06.09.2023.

Правовая охрана товарного знака по свидетельству №726562 на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 22 марта 2024 года по делу №СИП-1283/2023 досрочно прекращена в связи с неиспользованием в отношении услуг 35 класса МКТУ (сведения внесены в Госреестр 29.03.2024).

Правовая охрана товарного знака по свидетельству №308426 на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 7 марта 2024 года по делу №СИП-1282/2023 досрочно прекращена в связи с неиспользованием в отношении услуг 35, 41 классов МКТУ (сведения внесены в Госреестр 10.04.2024).

Согласно сведениям из Госреестра правовая охрана товарного знака по свидетельству №265620 прекращена 26.08.2023 в связи с истечением срока действия исключительного права на товарный знак (сведения внесены в Госреестр 26.04.2024).

В силу изложенного, противопоставления, приведенные в заключении по результатам экспертизы, могут быть сняты.

Следовательно, товарный знак по заявке №2022719817 может быть зарегистрирован в объеме всего заявленного перечня услуг 35, 41 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 12.04.2024, отменить решение Роспатента от 06.09.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022719817.