

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 15.04.2024 возражение Акционерного общества «АКОД», Москва (далее – заявители), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022790399, при этом установила следующее.

Словесное обозначение « **ACOD** » по заявке №2022790399 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 12.12.2022 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 35, 38, 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 14.02.2024 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022790399 в отношении всех заявленных услуг 38 класса МКТУ и части заявленных услуг 35 класса МКТУ. Основанием для принятия решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ, а также части заявленных услуг 35 класса МКТУ.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком



«АСБИТ» по свидетельству №548398 с приоритетом от 10.04.2014, зарегистрированным в отношении однородных товаров и услуг 09, 35, 42 классов МКТУ на имя Закрытого акционерного общества «Диагностика и Прочность», 107140, Москва, 3-й Красносельский пер., 21, стр. 1.

В поступившем возражении заявитель указывает на отсутствие препятствий для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2022790399 ввиду прекращения правовой охраны противопоставления по свидетельству №548398.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия полагает, что доводы, изложенные в возражении, являются убедительными.

С учетом даты (12.12.2022) поступления заявки №2022790399 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 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 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.

Исходя из положений пункта 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.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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).

Обозначение «**ACOD**» по заявке №2022790399 с приоритетом от 12.12.2022 является словесным, выполнено жирным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного

знака испрашивается для индивидуализации товаров и услуг 09, 35, 38, 42 классов МКТУ.

Отказ в государственной регистрации товарного знака для всех заявленных товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ, а также части заявленных услуг 35 класса МКТУ основан на выводе о его несоответствии требованиям подпункта 2 пункта 6



статьи 1483 Кодекса в связи с наличием комбинированного товарного знака «» по свидетельству №548398 с более ранним приоритетом от 10.04.2014, зарегистрированного в отношении однородных товаров и услуг 09, 35, 42 классов МКТУ на имя иного лица.

Однако при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится принятое Роспатентом решение от 27.02.2024 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака ввиду прекращения юридического лица - правообладателя. В этой связи оснований для противопоставления указанного товарного знака более не имеется.

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

удовлетворить возражение, поступившее 15.04.2024, изменить решение Роспатента от 14.02.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022790399.