

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 30.05.2024, поданное Индивидуальным предпринимателем Ганзя Ксенией Олеговной, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022789214 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение «**Shêlk**» по заявке №2022789214, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 08.12.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 03, 04, 14, услуг 44 классов МКТУ.

Роспатентом 30.01.2024 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022789214 только в отношении 04 класса МКТУ, а в отношении заявленных товаров 03, 04, 14 и услуг 44 классов МКТУ, было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя других лиц товарными знаками:

- товарным знаком «» по свидетельству №928776 с приоритетом от 14.09.2022, в отношении товаров 14 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 14 класса МКТУ [1];

- товарным знаком «» по свидетельству №962964 с приоритетом от 14.09.2022, в отношении товаров 03, 14 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 03, 14 классов МКТУ [2];

- товарным знаком «» по свидетельству №784009 с приоритетом от 21.07.2020, в отношении товаров 03 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 03 класса МКТУ [3];

- товарным знаком «» по свидетельству №677395 с приоритетом от 15.09.2017, в отношении услуг 44 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 44 класса МКТУ [4];

- товарным знаком «» по свидетельству №635673 с приоритетом от 01.07.2016, в отношении товаров 03 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 03 класса МКТУ [5].

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.05.2024 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявителем не оспаривается отказ в регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 03, 14 классов МКТУ, однако в части отказа в регистрации в отношении услуг 44 класса МКТУ, заявитель полагает, что противопоставление товарного знака по свидетельству №067739 может быть снято в связи с тем, что данный противопоставленный товарный знак, прекратил действие.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022789214 на имя заявителя в отношении заявленных услуг 44 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (08.12.2022) поступления заявки №2022789214 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 июля 2015 г. №482 (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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

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.

В соответствии с пунктом 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

В соответствии с пунктом 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, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение «**Shêlk**», состоящее из оригинально выполненного буквами латинского алфавита словесного элемента «Shelk», при этом над буквой «e» расположена стилизованная фигура в виде угла. Правовая охрана товарному знаку, согласно возражению, испрашивается в отношении услуг 44 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный товарный знак [1] является словесным «**SHÖLK**», выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 14 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] является словесным «**ШÖЛК**», выполненным оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 03,14 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [3] является комбинированным «», состоящим из оригинальных графических элементов и словесного элемента «SHOLK» выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в темно-синем, синем, бирюзовом, белом цветовом сочетании, в том числе, в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [4] является комбинированным «», состоящим из оригинальных графических элементов и словесного элемента «ШЁЛК» выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 44 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак [5] является комбинированным «**Shelk**», состоящим из стилизованного изображения девушки и словесного элемента «Shelk» выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в красном, черном, белом цветовом сочетании, в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Коллегия отмечает, что решение Роспатента оспаривается только в части отказа в отношении заявленных услуг 44 класса МКТУ.

Как было указано выше, решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022789214 в отношении услуг 44 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака [4].

Коллегия отмечает, что при анализе материалов дела были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится следующее.

Правовая охрана противопоставленного товарного знака [4] досрочно прекращена в связи с прекращением юридического лица - правообладателя. Дата прекращения правовой охраны: 20.06.2024.

В этой связи основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения в отношении услуг 44 класса МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.05.2024, изменить решение Роспатента от 30.01.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022789214.