

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 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), рассмотрела возражение, поступившее 28.06.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "ГИФТ", город Пенза (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке №2022758603, при этом установила следующее.



Обозначение «  » по заявке №2022758603, поданной 23.08.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 28.02.2024 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022758603 для всех товаров 32, 33 классов МКТУ (далее – решение Роспатента), ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В результате проведения экспертизы заявленного обозначения установлено



сходство заявленного обозначения с товарным знаком « Ясень » по свидетельству №554771 с приоритетом от 05.05.2014, зарегистрированным на имя Немирофф Интеллектуал Проперти Истеблишмент, Хаус Рехштайнер, П.О. бокс 634 / Штедтле 31, ЛИ-9490, Вадуц, Лихтенштейн в отношении товаров 32 и 33 класса МКТУ.

В поступившем 28.06.2024 возражении заявитель сообщает, что срок действия исключительного права на товарный знак №554771, истёк от 05.05.2024, срок обращения с соответствующими ходатайством и заявлением о продлении срока действия исключительного права на товарный знак истекает 05.11.2024.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022758603 от 28.02.2024 и зарегистрировать товарный знак в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (23.08.2022) подачи заявки №2022758603 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 за № 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 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2022758603 заявлено



комбинированное обозначение « Ясень », состоящее из слова «ЯСЕНЬ», выполненного буквами русского алфавита, а также из изобразительного элемента в виде художественного изображения дерева с кроной. Предоставление правовой

охраны испрашивается в темно-зеленом цветовом сочетании в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ.

По данным Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания на дату заседания коллегии от 18.11.2024 срок действия правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №554771 истек 05.05.2024 и не был продлен в течение льготного шестимесячного периода, в связи с чем он не учитывается при анализе на тождество и сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками.

Таким образом, товарный знак по свидетельству №554771 более не



препятствует регистрации на имя заявителя обозначения «  » в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 32 и 33 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.06.2024, отменить решение Роспатента от 28.02.2024, зарегистрировать товарный знак по заявке №2022758603.