

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 возражение, поступившее 16.09.2024, поданное компанией "KSECRET Inc.", Республика Корея (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 14.05.2024 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1740338 в отношении всех товаров 03 класса МКТУ, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1740338, произведенной Международным Бюро ВОИС 09.06.2023 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации № 1740338 представляет собой обозначение: «**K-SECRET**».

Решение Роспатента от 14.05.2024 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1740338 в отношении всех товаров 03 класса МКТУ мотивировано его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Решение Роспатента от 14.05.2024 было принято на основании предварительного отказа от 10.09.2023. Знаку по международной регистрации № 1740338 (1) в отношении всех однородных товаров 03 класса МКТУ экспертизой был противопоставлен сходный

до степени смешения товарный знак « *Ksecret* » (2) по свидетельству № 896960, приоритет от 11.11.2021 г. Правообладатель: Борисова Елена Николаевна, 680000, г. Хабаровск, ул. Тургенева, д. 48, кв. 328.

В поступившем 16.09.2024 возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 14.05.2024. Доводы возражения сводятся к следующему. В отношении противопоставленного экспертизой знака (2) заявитель сообщает, что им достигнута договоренность с его правообладателем, в результате которой правовая охрана товарного знака (2) досрочно полностью прекращена по заявлению правообладателя (копия публикации прилагается).

В возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1740338 (1) в отношении всех товаров 03 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, выслушав лиц, участвующих при рассмотрении возражения, поступившего 16.09.2024, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (09.06.2023) знака по международной регистрации № 1740338 (1) правовая база для оценки его охраноспособности 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 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (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 требованиям пункта 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 требованиям пункта 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 настоящих 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, 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 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).

Знак по международной регистрации № 1740338 (1) представляет собой обозначение «**K-SECRET**», выполненное через дефис заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Согласно возражению испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1740338 (1) в отношении заявленного перечня товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне.

В решении Роспатента от 14.05.2024, основанном на предварительном отказе от 10.09.2023, экспертизой указано на наличие сходного до степени смешения

товарного знака «*Ksecret*» (2) по свидетельству № 896960, приоритет от 11.11.2021 г. Правообладатель: Борисова Елена Николаевна, 680000, г. Хабаровск, ул. Тургенева, д. 48, кв. 328. Правовая охрана товарного знака (2) действовала на территории Российской Федерации в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией было учтено обстоятельство, которое является основанием для удовлетворения возражения.

Досрочное прекращение правовой охраны противопоставленного товарного знака (2) по заявлению правообладателя от 25.07.2024 (дата прекращения правовой охраны – 04.09.2024, дата внесения записи в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации: 04.09.2024) в отношении всех товаров 03 класса МКТУ устраняет причины по пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса, послужившие единственным основанием для отказа в предоставлении правовой охраны знаку (1) на территории Российской Федерации.

Следовательно, основания для применения к знаку (1) требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 03 класса МКТУ отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.09.2024, отменить решение Роспатента от 14.05.2024 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1740338 в отношении всех товаров 03 класса МКТУ.