


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 поступившее 17.03.2021 возражение, поданное Бородиным Вадимом Юрьевичем, Тюменская область (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020715156, при этом установлено следующее.




Обозначение «» по заявке № 2020715156, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.03.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 14, 16, 25, 28 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В период экспертизы заявленный перечень товаров 16 и 28 классов МКТУ был изменен в соответствии с просьбой заявителя, поступившей 18.09.2020.

Роспатентом 06.02.2021 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020715156 в отношении всех товаров и услуг 14, 16, 25, 35 классов МКТУ. В отношении товаров 28 класса МКТУ в регистрации товарного знака по рассматриваемой заявке было отказано по

основанию, приведенному в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения, являющемся неотъемлемой частью решения Роспатента, а именно по причине несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи с его сходством до степени смешения с обозначением



«  » по заявке № 2020703563 (дата подачи: 28.01.2020), заявленным ранее на регистрацию в качестве товарного знака на имя Общества с ограниченной ответственностью «РОСМЭН», Москва, в отношении однородных товаров 28 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.03.2021, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 06.02.2021. Доводы возражения сводятся к следующему:

- на момент вынесения Роспатентом оспариваемого решения делопроизводство по противопоставленной заявке было не завершено, однако, впоследствии в отношении заявки № 2020703563 принято решение об отказе в регистрации товарного знака;

- противопоставленное обозначение более не является препятствием для регистрации товарного знака заявителя.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 06.02.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020715156 в отношении всех товаров 14, 16, 25, 28 и услуг 35 классов МКТУ.

В порядке, предусмотренном пунктами 15, 18 Правил ППС, лицу, подавшему возражение, было направлено уведомление о принятии возражения к рассмотрению, в котором указана дата, время и место рассмотрения возражения на заседании коллегии. Информация о дате, времени и месте заседания коллегии была размещена также на официальном сайте.

Заявитель и/или его представитель, уведомленные о дате, времени и месте рассмотрения возражения в заседании участия не принимал (-ли).

Согласно пункту 41 Правил ППС неявка сторон спора, надлежащим образом уведомленных о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, не является препятствием для проведения заседания.

Изучив материалы дела и рассмотрев возражение в отсутствие заявителя и/или его представителя, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи (24.03.2020) заявки № 2020715156 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 1 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации.

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, 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).




Заявленное обозначение «» по заявке № 2020715156 является комбинированным, имеет форму прямоугольника с цветом фона оранжевого цвета, переходящего сверху вниз в красный цвет. На фоне прямоугольника друг под другом расположены словесные элементы «МАГАЗИН ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ», «NADA» и стилизованное изображение смеющегося рта с высунутым языком. Обозначение выполнено в белом, черном, оранжевом, красном, алом и темно-зелёном цветовом сочетании.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров и услуг 14, 16, 25, 28, 35 классов МКТУ. При этом заявителем была приведена корректировка перечня товаров 16 и 28 классов МКТУ.

Решением Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020715156 было отказано в регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 28 класса МКТУ по причине установленного сходства до степени смешения обозначения заявителя с ранее заявленным на имя иного лица



обозначением «  » по заявке № 2020703563, правовая охрана которого испрашивалась в отношении однородных товаров 28 класса МКТУ.

Вывод о сходстве сопоставляемых комбинированных обозначений основан на включении в оба обозначения сходного словесного элемента «NADA» / «NADO», который в каждом из обозначений является доминирующим. Однородность товаров 28 класса МКТУ установлена на основании признаков, указанных в пункте 45 Правил. Заявитель не оспаривает правомерность вывода о сходстве до степени смешения сравниваемых обозначений, отмечает наступление обстоятельств, исключающих применение подпункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Действительно, анализ статуса противопоставленной заявки показал, что в согласно решению Роспатента от 10.02.2021 в регистрации обозначения по заявке № 2020703563 в качестве товарного знака было отказано. Сведениями об оспаривании обозначенного решения в порядке, предусмотренном статьей 1500 Кодекса, коллегия не располагает.

При таких обстоятельствах оснований для применения положений подпункта 1 пункта 6 статьи 1483 Кодекса более не имеется.

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.03.2021, изменить решение Роспатента от 06.02.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020715156.