

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 поступившее 13.09.2024 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «МСМ», Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2023759796, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «**Ranilla**» по заявке № 2023759796, поданной 06.07.2023, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака (знака обслуживания) в отношении товаров 06, 19 и услуг 35 классов МКТУ.

В результате экспертизы заявленного обозначения Роспатентом принято решение от 05.07.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2023759796 в отношении всех заявленных товаров и услуг в связи с установленными основаниями для отказа в регистрации заявленного обозначения, предусмотренными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении, являющемся неотъемлемой частью решения Роспатента от 05.07.2024, установлено, что заявленное обозначение не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса, так как оно сходно до степени смешения с товарными знаками

«**Rannila**» по свидетельству № 161123 (приоритет: 18.07.1996),
«**RANNILA**» по свидетельству № 407629 (приоритет: 07.05.2009),
зарегистрированными на имя Раутаруукки Ойю, Финляндия, для однородных
товаров и услуг 06, 19, 35 классов МКТУ.

В возражении, поступившем 13.09.2024, заявитель сообщает о том, что он
обратился в Суд по интеллектуальным правам с иском заявлением к
иностранному лицу Rautaruukki Oyj о досрочном прекращении правовой охраны
товарных знаков по свидетельствам №№ 161123, 407629 в отношении всех товаров
и услуг 06, 19 и 35 классов МКТУ вследствие их неиспользования (дело № СИП-
652/2024). В Государственный реестр в сентябре 2024 г. были внесены записи о
прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам №№ 161123,
407629 по заявлению правообладателя.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента об
отказе в государственной регистрации товарного знака от 05.07.2024 и
зарегистрировать товарный знак по заявке № 2023759796 в отношении всех
заявленных товаров и услуг 06, 19 и 35 классов МКТУ.

С возражением представлены следующие материалы:

1. Распечатка сведений в отношении заявки № 2023759796.
2. Копия решения об отказе в государственной регистрации товарного знака
(знака обслуживания) по заявке № 2023759796.
3. Распечатка сведений в отношении товарного знака по свидетельству
№ 161123.
4. Распечатка сведений в отношении товарного знака по свидетельству
№ 407629.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия
установила следующее.

С учетом даты (06.07.2023) подачи заявки № 2023759796 правовая база для
оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака
(знака обслуживания) включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила

составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий об отказе в 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, регистрационный № 38572 (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 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 «**Ranilla**» по заявке № 2023759796 является комбинированным, включает изобразительный элемент в виде сочетания линий и слово «Ranilla», расположенное под изобразительным элементом, выполненное буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 06, 19 и услуг 35 классов МКТУ.

Отказ в регистрации заявленного обозначения основан на противопоставлении товарных знаков «**Rannila**» по свидетельству № 161123, «**RANNILA**» по свидетельству № 407629.

В возражении заявитель сообщил об обстоятельствах, которые не были учтены при принятии оспариваемого решения, а именно о том, что правовая охрана противопоставленных товарных знаков по свидетельствам № 161123, 407629 досрочно прекращена, о чем в Государственный реестр 09.09.2024 и 06.09.2024 внесены соответствующие записи.

Таким образом, правовая охрана противопоставленных товарных знаков более не действует в отношении товаров и услуг 06, 19 и 35 классов МКТУ, следовательно, установленные оспариваемым решением основания для отказа в регистрации обозначения по заявке № 2023759796 устранены.

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

удовлетворить возражение, поступившее 13.09.2024, отменить решение Роспатента от 05.07.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2023759796.