

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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 30.07.2024 возражение ООО «Ника А» (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023741091, при этом установила следующее.

Обозначение **Цу-е-фа!** по заявке №2023741091 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 16.05.2023 было подано на государственную регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09, 18, 24, 25, 28 и услуг 35, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 10.06.2024 о государственной регистрации товарного знака было принято только для всех заявленных товаров/услуг 18, 24, 41 и части товаров/услуг 28, 35 классов МКТУ.

В отношении остальных заявленных товаров/услуг в государственной регистрации товарного знака было отказано на основании его несоответствия требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, что обосновано в заключении по результатам экспертизы сходством до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг заявленного обозначения:

- с товарным знаком «SUEFA» (свидетельство №724227 с приоритетом от 26.12.2018) [1], зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "А-ГРУПП", 620149, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чкалова, д.260, кв.44 для однородных товаров и услуг 09, 25, 35 классов МКТУ;

- с товарным знаком «ЦУ-Е-ФА» (свидетельство №777378 с приоритетом от 24.03.2020[2]), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "ДЕЛЬТА", 142802, Московская область, г. Ступино, ул. Калинина д. 46, корп. 3, офис IV для однородных товаров 28 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), заявителем приведены следующие аргументы:

- в ответе на уведомление заявитель сообщал о наличии судебного разбирательства в Суде по интеллектуальным правам № СИП-186/2024 о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака № 724227 вследствие его неиспользования по смыслу статьи 1486 Кодекса и просил не принимать решение по заявке №2023741091 до окончания рассмотрения судебного дела;

- вместе с тем 10.06.2024 г. Роспатент принял решение о государственной регистрации товарного знака «цу-е-фа!» по заявке №2023741091 только в отношении товаров и услуг 18, 24, 41 классов и части товаров и услуг 28, 35 классов МКТУ;

- 17 июля 2024 г. Судом по интеллектуальным правам по делу №СИП-186/2024 было вынесено решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №724227 в отношении всех товаров 9, 25 классов и услуг 35 класса МКТУ вследствие его неиспользования. Таким образом, данный товарный знак не может препятствовать государственной регистрации заявленного обозначения в отношении указанных товаров/ услуг.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации товарного знака по заявке №2023741091 в отношении всех товаров и услуг 9, 18, 24, 25, 35, 41 классов и части товаров 28 класса МКТУ, как указано в решении.

На заседании от 10.09.2024 по рассмотрению возражения коллегией было выявлено несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении более широкого перечня товаров 28 класса МКТУ, нежели было установлено в решении от 10.06.2024.

Заявитель, ознакомившись с новыми мотивами для отказа в регистрации товарного знака, выразил согласие с исключением части однородных товаров 28 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (16.05.2023) поступления заявки на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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.

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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с положениями 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.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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.

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 **ЦУ-Е-ФА!** представляет собой комбинированный товарный знак, содержащий словесный элемент «ЦУ-Е-ФА!», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита, при этом букву "У" пересекает отрезок прямой горизонтальной линии, между буквами «е» и «ф» и внутри буквы «а» изображена жирная точка, а в конце слова расположен восклицательный знак.

Согласно возражению регистрация товарного знака испрашивается в отношении всего заявленного перечня товаров 09, 18, 24, 25 и услуг 35, 41 классов МКТУ, а также части товаров 28 класса МКТУ.

Решение Роспатента от 10.06.2024 оспаривается только в части отказа в государственной регистрации товарного знака для испрашиваемых товаров 09, 25 и услуг 35 классов МКТУ на основании его несоответствия требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходного до смешения и имеющего более ранний приоритет товарного знака [1], зарегистрированного на имя иного лица в отношении однородных товаров и услуг.

Вместе с тем, как показал анализ материалов возражения, правовая охрана товарного знака «SUEFA» [1] досрочно прекращена в отношении всех товаров 09, 25 и услуг 35 классов МКТУ на основании решения от 17 июля 2024 года Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-186/2024, которым были удовлетворены требования, изложенные в исковом заявлении заявителя, в связи с чем указанный товарный знак не является более препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2023741091 в отношении всех испрашиваемых товаров 09, 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Что касается отказа в регистрации для части испрашиваемых товаров 28 класса МКТУ и не оспариваемого в возражении, то при подготовке к рассмотрению возражения коллегией было выявлено, что в отношении не всех товаров 28 класса МКТУ, относящихся к игрушкам, однородных товарам противопоставленного товарного знака «ЦУ-Е-ФА»[2], было отказано в государственной регистрации товарного знака, на что было указано заявителю и с чем заявитель выразил согласие. В частности, из перечня товаров 28 класса МКТУ удален товар «медведи плюшевые».

Таким образом, с учетом рассмотренных выше дополнительных обстоятельств (досрочного прекращения правовой охраны) у коллегии не имеется оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям подпункта 2

пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении части испрашиваемого перечня услуг 35, а также всех товаров 09 и 25 классов МКТУ, указанных в испрашиваемом перечне.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.07.2024, изменить решение Роспатента от 10.06.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023741091.