

**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 26.11.2024, поданное ООО «Союз Святого Иоанна Воина», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023775308 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2023775308, поданной 16.08.2023, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне.


Согласно материалам заявки заявлено словесное обозначение: «DUMINICĂ».

Роспатентом 01.08.2024 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023775308 в отношении всех товаров 32, 33 классов МКТУ.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении всех заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим. Заявленное обозначение «DUMINICĂ» не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех товаров 32, 33 классов МКТУ, поскольку оно сходно до



степени смешения с товарным знаком «  » (свидетельство № 587091 с приоритетом от 04.09.2014 г.), зарегистрированным ранее на имя «Вегенштайн ГмбХ», Индустризентрум Нё-Сюд, Штрассе 3, Обджект 16, 2355 Винер Нойдорф, Австрия, в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ. В связи с изложенным, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положения, предусмотренного пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 26.11.2024 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 01.08.2024.

Доводы возражения, поступившего 26.11.2024, сводятся к следующему. Заявитель просит принять во внимание новое обстоятельство. Досрочное прекращение правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству № 587091 устраняет препятствие для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 32 и 33 классов МКТУ.

На основании изложенного в возражении, поступившем 26.11.2024, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечне.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих участников рассмотрения возражения, поступившего 26.11.2024, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (16.08.2023) заявки № 2023775308 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 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 на регистрацию в качестве товарного знака обозначение «DUMINICĂ» является словесным, выполнено заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В качестве единственного противопоставления в заключении по результатам

экспертизы указан товарный знак «  » по свидетельству № 587091 с приоритетом от 04.09.2014 г. Правообладатель: «Вегенштайн ГмбХ», Индустрienzентрум Нё-Сюд, Штрассе 3, Обджект 16, 2355 Винер Нойдорф, Австрия. Правовая охрана данного товарного знака действовала на территории Российской Федерации в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

При анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения. К данным обстоятельствам относится следующее.

Досрочное прекращение правовой охраны товарного знака по свидетельству № 587091 полностью на основании заявления правообладателя от 05.08.2024 г. в отношении всех товаров 32, 33 классов МКТУ устраняет причины по пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса, послужившие единственным основанием для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. Дата прекращения правовой охраны: 29.08.2024 г., дата внесения записи в Государственный реестр: 29.08.2024 г.

Следовательно, основания для применения к заявленному обозначению (1) требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне, отсутствуют.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 26.11.2024, отменить решение Роспатента от 01.08.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2023775308.**