

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 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.05.2024, поданное Индивидуальным предпринимателем Земцовым Сергеем Владимировичем, г. Ставрополь (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе государственной регистрации товарного знака по заявке №2023702298, при этом установлено следующее.

Государственная регистрация товарного знака «  » по заявке №2023702298, поданной 18.01.2023, испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 13, 28 и услуг 35, 41 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 31.01.2024 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023702298. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими товарными знаками:

- «  » по свидетельству №901654 с приоритетом от 26.02.2022, зарегистрированным на имя Земцовой Татьяны Владимировны, 369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, пл. Кирова, 3, кв. 12, в отношении однородных товаров и услуг 13, 28, 41 классов МКТУ;

- «  » по свидетельству №641357 с приоритетом от 16.08.2016, зарегистрированным на имя Соловьевой Ольги Вениаминовны, 617762, Пермский край, г. Чайковский, пер. Камский, д.5, кв.31, в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ;

- «  » по свидетельству №311146 с приоритетом от 10.08.2004, зарегистрированным на имя Карлсона Леонида Валентиновича, 634062, Томская обл., г. Томск, ул. Лазарева, д. 6а, кв. 46, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 23.05.2024, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 31.01.2024, указав, что в рамках переговоров с правообладателем товарного знака по свидетельству №311146 было достигнуто соглашение о заключении договора об отчуждении исключительного права на указанный товарный знак в пользу заявителя в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.

Также заявитель просит принять во внимание, что он сократил испрашиваемый перечень и отказался от товаров и услуг 13, 28, 41 классов МКТУ. В этой связи противопоставление товарных знаков по свидетельствам №901654, №641357, может быть снято в виду отсутствия в их перечнях услуг, однородных испрашиваемым услугам 35 класса МКТУ.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 31.01.2024 и зарегистрировать товарный знак в отношении испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи (18.01.2023) заявки №2023702298 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 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.

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 №2023702298 представляет собой комбинированное обозначение «  », включающее словесные элементы «Оранжевое небо», выполненные оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Слово «Оранжевое» выполнено оранжевым цветом, а слово «небо» - белым цветом. Словесный элемент «небо» размещен на фоне стилизованного изображения облака оранжевого цвета.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивалась в отношении товаров 13, 28 и услуг 35, 41 классов МКТУ.

Согласно возражению, заявитель скорректировал испрашиваемый перечень, исключив из него товары 13, 28 и услуги 41 классов МКТУ.

При оценке соответствия заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса в отношении испрашиваемых в возражении услуг 35 класса МКТУ, следует учитывать, что противопоставление товарных знаков по свидетельствам №901654 и №641357 касалось товаров 13, 28 и услуг 41 классов МКТУ, следовательно, сокращение заявителем требований до услуг 35 класса МКТУ исключает необходимость проведения сравнительного анализа заявленного обозначения с этими товарными знаками.

В отношении испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака препятствует товарный знак



» по свидетельству №311146.

Заявитель не оспаривает сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака и однородность услуг 35 класса МКТУ, представленных в их перечнях.

В отношении указанного противопоставления заявителем обращено внимание на следующие обстоятельства.

Согласно сведениям из Госреестра, в отношении товарного знака по свидетельству №311146 Роспатентом 26.04.2024 осуществлена государственная регистрация договора №РД0465555 об отчуждении исключительного права на товарный знак на имя ИП Земцова Сергея Владимировича, г. Ставрополь. То есть исключительное право на товарный знак по свидетельству №311146 отчуждено на имя заявителя по заявке №2023702298.

Следовательно, товарный знак по заявке №2023702298 может быть зарегистрирован в объеме испрашиваемого перечня услуг 35 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 23.05.2024, отменить решение Роспатента от 31.01.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023702298.