

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.06.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Авангард Лайн", Московская область, город Ивантеевка (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022715032, при этом установила следующее.



Обозначение “ B E F R E S H ” по заявке №2022715032, поданной 11.03.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 06, 20 и услуг 35, 37 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 24.04.2023 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022715032 для товаров 06 класса МКТУ.

В заключении, являющемся неотъемлемой частью решения Роспатента, в качестве основания, препятствующего регистрации обозначения для товаров и услуг 20, 35, 37 классов МКТУ, указано на несоответствие обозначения по заявке требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В частности установлено сходство заявленного обозначения со следующим обозначениями:

[1] с товарным знаком «REFRESH» по свидетельству №663592 с приоритетом от 12.09.2017 г., зарегистрированным на имя Отрадинский Алексей Юрьевич, адрес правообладателя: 143360, Московская обл., Наро-Фоминский район, г. Апрелевка, ул. Комсомольская, д.3, кв.17, в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ;



[2] с товарным знаком «
» по свидетельству №920538 (раннее заявка № 2021776998) - приоритет от 23.11.2021 г.), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "РЕСТВЕЙ", адрес правообладателя: 115230, г. Москва, муниципальный округ Нагатино-Садовники вн.тер.г., Хлебозаводский пр-д, д. 7, стр. 10, этаж/помещ. 5/514, в отношении товаров и услуг 20, 35, 37 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 20, 35, 37 классам МКТУ;

[3] с товарным знаком «REFRESH» по международной регистрации №998423 – конв. приоритет от 01.09.2008 г., зарегистрированным на имя Pluggit GmbH, адрес

правообладателя: Valentin-Linhof-Strasse 2 81829 Munchen, в отношении услуг 37 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 37 класса МКТУ.

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг 20, 35, 37 классов МКТУ на основании положения предусмотренного пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем 28.02.2024, заявитель сообщает о своем согласии с приведенными противопоставлениями, однако указывает на обстоятельства, которые не были учтены при вынесении оспариваемого решения.

В частности, заявитель сообщает о том, что не принял во внимание тот крайне важный факт, что на момент вынесения оспариваемого решения по противопоставленной заявке №2021776998 было принято решение о государственной регистрации товарного знака лишь в отношении части заявленных товаров и услуг. Из перечня товаров и услуг были исключены, в том числе, все товары 20 класса МКТУ.

Таким образом, противопоставленная заявка №2021776998 на момент принятия Решения о регистрации товарного знака « в Е F R E S H » по заявке №2022715032 не являлась препятствием в его регистрации для товаров 20 класса, регистрация товарного знака «В Е F R E S H » по заявке №2022715032 представлялась возможной в отношении товаров 06 и товаров 20 класса МКТУ.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 24.04.2023 и зарегистрировать товарный знак дополнительно в отношении товаров 20 класса МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 23.07.2024, коллегией было сообщено дополнительное обстоятельство «товары 22, 24 классов МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №920538 являются корреспондирующими части испрашиваемых товаров 20 класса МКТУ».

Заявитель отказался от необходимости переноса и выразил готовность рассмотреть возражение в том же заседании, в котором дополнительные обстоятельства были сообщены.

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

С учетом даты (11.03.2022) подачи заявки №2022715032 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях. В соответствии с пунктом 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы. Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер

изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);
5) сочетание цветов и тонов.

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).



Обозначение «^{BEFRESH}» по заявке №2022715032 является комбинированным, состоит из словесного элемента “befresh”, выполненного буквами латинского алфавита, а также изображений зеленой и желтой фигур. Правовая охрана в рамках поступившего возражения испрашивается в отношении товаров 20 класса МКТУ.

В оспариваемом решении в качестве препятствия к регистрации указаны товарный знак [1] «REFRESH» по свидетельству №663592 с приоритетом от 12.09.2017 г., зарегистрированный в отношении услуг 35 класса МКТУ, товарный знак [3] «REFRESH» по международной регистрации №998423 с конвенционным приоритетом от 01.09.2008 г., зарегистрированный в отношении услуг 37 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 37 класса МКТУ.

Следовательно, правомерность противопоставлений [1], [3] не входит в предмет анализа, так как в возражении оспаривается отказ в регистрации заявленного обозначения исключительно в отношении товаров 20 класса МКТУ, единственным препятствием для чего послужило обозначение по заявке №2021776998.

Вместе с тем, экспертиза обозначения по заявке №2021776998 завершена



вынесением решения о регистрации товарного знака [2] « » присвоением номера свидетельства №920538 (приоритет от 23.11.2021 г.), в отношении товаров и услуг 11, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39-45 классов МКТУ.

Заявленное и противопоставленное обозначения правомерно были признаны сходными, так как включают в свой состав тождественный словесный элемент «BEFRESH».

Учитывая, что заявитель не оспаривает сходства сопоставляемых обозначений, а полагает возможным снять противопоставление с учетом исключения из перечня товаров, в отношении которых произведена регистрация, товаров 20 класса МКТУ, то коллегия проанализирует, насколько оставшиеся в перечне товары являются корреспондирующими испрашиваемым товарам 20 класса МКТУ.

Испрашиваемые товары 20 класса МКТУ «бамперы защитные для детских кроваток, за исключением постельного белья; жалюзи внутренние [мебель]; жалюзи внутренние бумажные; жалюзи внутренние из плетеного дерева; жалюзи внутренние текстильные; ролики для занавесей; завязки для занавесей; занавеси из бисера декоративные; карнизы для занавесей; кольца для занавесей; крючки для занавесей; направляющие для занавесей; держатели для занавесей, за исключением текстильных; подушки; подушки для поддержания головы младенцев; подушки для стабилизации младенцев; подушки-фиксаторы для головы младенцев; столы пеленальные настенные» однородны товарам 24 класса МКТУ «бортики-бамперы для детских кроватей [постельное белье]; вкладыши для спальных мешков; занавеси текстильные или пластмассовые; занавеси тюлевые; конверты для новорожденных; крепы [ткань]; маты на стол текстильные; мешки спальные; мешки спальные для новорожденных; одеяла; одеяла для домашних животных; пледы дорожные; поддонники текстильные; покрывала постельные; портьеры [занавеси]»

противопоставленного знака, так как сопоставляемые товары либо относятся к одному виду (бамперы для кроваток, занавеси, постельные принадлежности (подушки и одеяла), либо они являются сопутствующими как занавеси и фурнитура для них.

Следовательно, в указанной выше части обозначение по заявке №2022715032 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В остальной части, имеющиеся в перечне противопоставленного товарного знака [2] товары 22, 24 классов МКТУ не препятствуют регистрации заявленного обозначения для товаров 20 класса МКТУ.

Таким образом, обстоятельства, о которых было сообщено заявителем в рамках возражения, поступившего 28.02.2024, свидетельствуют об устранении препятствий к регистрации товарного знака по заявке №2022715032 в отношении части товаров 20 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.02.2024, изменить решение Роспатента от 24.04.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022715032.