

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 17.05.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ВХОДНЫЕ ДВЕРИ КОНДОР», Санкт-Петербург, на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021734065, при этом установлено следующее.

Государственная регистрация товарного знака «КОНДОР» по заявке №2021734065, поданной 02.06.2021, испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 06 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 19.07.2022 принято решение о регистрации товарного знака для товаров 06 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для услуг 35 класса МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «**Condor**» по свидетельству №524452 с приоритетом от 22.07.2013, зарегистрированным на имя

Фубаг Интернешенэл (Пасифик Дивижн) Лимитед, Офис 302, Доминион Сентр 43-59 Куин'с Роуд Ист Ваньчай, Гонконг, в отношении однородных услуг 35 класса.

В возражении, поступившем 17.05.2023, заявитель сообщает, что товарный знак по свидетельству №524452 не используется правообладателем в России, в связи с чем заявитель подал иск в Суд по интеллектуальным правам о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №524452 вследствие его неиспользования.

Согласно решению Суда по интеллектуальным правам от 28.03.2023 по делу № СИП-537/2022, исковые требования ООО «ВХОДНЫЕ ДВЕРИ КОНДОР» были удовлетворены частично, а именно была прекращена правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации №524452 в отношении части услуг 35 класса МКТУ.

Таким образом, препятствия для регистрации заявленного обозначения в отношении испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ отсутствуют.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 19.07.2022 и, помимо товаров 06 класса МКТУ, для которых Роспатентом принято решение о регистрации товарного знака, также зарегистрировать товарный знак в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ.

К возражению приложено решение Суда по интеллектуальным правам от 28.03.2023 по делу №СИП-537/2022 (1).

По результатам рассмотрения поступившего возражения Роспатентом было принято решение от 26.09.2023 об отказе в удовлетворении возражения и сохранении в силе решения Роспатента от 19.07.2022.

Не согласившись с решением Роспатента от 26.09.2023, лицо, подавшее возражение, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании этого решения недействительным.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 19.04.2024 по делу №СИП-1366/2023 отменено решение Роспатента от 26.09.2023, которым было отказано в удовлетворении возражения ООО «Входные двери Кондор» на решение Роспатента от 19.07.2022 об отказе в государственной регистрации обозначения в

качестве товарного знака по заявке №2021734065 в отношении услуг 35 класса МКТУ. Указанным решением Суд по интеллектуальным правам обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение ООО «Входные двери Кондор», поступившее 17.05.2023.

Изучив материалы дела с учетом выводов Суда по интеллектуальным правам, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (02.06.2021) заявки №2021734065 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 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 №2021734065 представляет собой словесное обозначение «КОНДОР», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается для товаров 06 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

В отношении товаров 06 класса МКТУ Роспатентом принято решение о государственной регистрации товарного знака.

Регистрации указанного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ препятствовал принадлежащий иному лицу словесный товарный знак «**Condor**» по свидетельству №524452, выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатент в решении от 26.09.2023 пришел к выводу о том, что заявленное обозначение и товарный знак по свидетельству №524452 являются сходными, а услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2021734065, однородны услугам этого же класса МКТУ, представленным в перечне противопоставленного товарного знака.

Обратившись в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании решения Роспатента от 26.09.2023 недействительным, заявителем было отмечено, что оспариваемое решение подлежит отмене в целях учета прекращения правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №524452.

В решении Суда по интеллектуальным правам от 19.04.2024 по делу №СИП-1366/2023 указано, что Роспатент в ходе рассмотрения настоящего спора представил сведения о противопоставленном товарном знаке, в соответствии с которыми его правовая охрана прекращена в связи с истечением срока действия исключительного права, соответствующая запись внесена в Государственный реестр 31.01.2024.

Прекращение правовой охраны противопоставленного обозначения, которому предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации, выражается не только во внесении таких сведений в Государственный реестр, но влечет за собой в рассматриваемом случае невозможность его противопоставления обозначению, в отношении которого подана заявка на регистрацию товарного знака.

В то же время из материалов дела следует, что вышеуказанный товарный знак являлся единственным препятствием для государственной регистрации спорного обозначения.

Таким образом, прекращение правовой охраны товарного знака по свидетельству №524452 является обстоятельством, влияющим на возможность предоставления обозначению по заявке №2021734065 правовой охраны в отношении испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ.

В решении Суда по интеллектуальным правам от 19.04.2024 по делу №СИП-1366/2023 также отмечено, что Роспатент при принятии оспариваемого акта не мог учесть анализируемое обстоятельство, в связи с чем отмена решения административного органа в рассматриваемом случае не свидетельствует о его неправомерности.

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.05.2023, изменить решение Роспатента от 19.07.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021734065.