

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 01.03.2024, поданное Касатоновой Ольгой Михайловной, Тамбовская область, город Тамбов (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022756082 при этом установила следующее.



Обозначение «  » по заявке №2022756082 подано 15.08.2022 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 25, 28 классов МКТУ.

Роспатентом 23.06.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022756082 в отношении товаров 25, 28 классов МКТУ.

В результате проведения экспертизы заявленного обозначения было установлено, что заявленное обозначение является сходным до степени

КАСАТКА

смешения с обозначением « **KASATKA** » по ранее поданной заявке №2022727468 с приоритетом от 27.04.2022 в отношении товаров 25, 28 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Новые Технологии».

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.03.2024 поступило возражение на решение Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему.

Заявитель просит учесть, что Роспатентом было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по противопоставленной заявке №2022727468, следовательно, оно более не препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

На основе вышеизложенного выражена просьба отменить решение Роспатента от 23.06.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022756082 в отношении всех испрашиваемых товаров 25 класса МКТУ.

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

С учетом даты (15.08.2022) поступления заявки №2022756082 на регистрацию товарного знака 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.

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 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.

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.

В соответствии с пунктом 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.

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.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака



комбинированное обозначение «  » по заявке №2022756082 содержит словесные элементы «КАСАТОЧКА by Kasatonova» выполнено буквами русского и латинского алфавитов. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ.

КАСАТКА

Противопоставленное обозначение « **КАСАТКА** » по заявке №2022727468 с приоритетом от 27.04.2022 является словесным и выполнено буквами русского и латинского алфавитов. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении, в том числе, товаров 25, 28 классов МКТУ.

В поступившем возражении заявитель не оспаривает сходства заявленного и противопоставленного обозначений, однако сообщает о вынесении Роспатентом решения о регистрации противопоставленной заявки в качестве товарного знака в отношении испрашиваемых товаров за исключением товаров 25 класса МКТУ.

Коллегия проверила изложенные заявителем сведения и установила, что делопроизводство по экспертизе противопоставленного обозначения по заявке №2022727468 завершено вынесением решения Роспатента от 19.10.2023 о регистрации обозначения в отношении испрашиваемых товаров 03, 05, 09, 11, 16, 24, 28 и услуг 44 классов МКТУ. Заявителем по противопоставленной заявке оплачена пошлина за государственную регистрацию товарного знака и выдачу свидетельства на него, в связи с чем обозначению по заявке №2022727468 присвоен номер свидетельства №993600. Отказ Роспатента в регистрации обозначения по заявке №2022727468 в отношении товаров 25 класса МКТУ не оспаривается в административном порядке.

Указанное позволяет снять основание для отказа, предусмотренное положениями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 25 класса МКТУ, ввиду изложенных выше обстоятельств по недействительности объекта противопоставления в этой части. Что касается товаров 28 класса МКТУ, для которых правовая охрана противопоставленному обозначению предоставлена, то эти товары не испрашиваются заявителем в рамках поданного возражения, следовательно, решение Роспатента от 23.06.2023 г. в данной части не оспаривается.

Таким образом, обозначение по заявке №2022756082 подлежит регистрации в отношении испрашиваемых товаров 25 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 01.03.2024, отменить решение Роспатента от 23.06.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022756082.