

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 04.12.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Универсальная Сигаретная Мануфактура», 236022, Калининградская область, г. Калининград (далее - заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023713148 , при этом установлено следующее.



Государственная регистрация товарного знака «  » по заявке №2023713148 поданной 21.02.2023, испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 34 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 26.08.2024 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака ввиду несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку были выявлены сходные до степени смешения товарный

знак «  » по свидетельству №83206 с приоритетом от 23.10.1987 (срок

действия исключительного права продлен до 23.10.2027) и знаками «  » по

международной регистрации №926891 с конвенционным приоритетом от 20.12.2006



и «» по международной регистрации №811702 с датой приоритета от 07.10.2003, правовая охрана которым предоставлена на имя Джапан Тобекко Инк., 2-2-1 Тораномон, Минато-Ку, Токио, Япония (Japan Tobacco Inc., 1-1, Toranomom, 4-chome, Minato-ku Tokyo), в отношении товаров 34 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 34 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 04.12.2024, заявитель отметил, что заявителем в отношении противопоставленных товарных знаков было подано исковое заявление о досрочном прекращении их правовой охраны вследствие неиспользования (дело №СИП-539/2024). В процессе рассмотрения дела судом, между истцом и ответчиком велись переговоры по урегулированию спора, в результате которых ответчик инициировал процесс досрочного прекращения товарных знаков по свидетельству №83206 и по международным регистрациям №926891, №811702 по заявлению правообладателя.

В отношении товарного знака по свидетельству №83206 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации есть информация о досрочном прекращении его правовой охраны полностью на основании заявления правообладателя от 12.08.2024.

Что касается международных регистраций №926891, №811702, то в реестре ВОИС зафиксировано действие на территории Российской Федерации «отказа от знаков», поданное 19.07.2024.

В настоящее время заявитель (истец) отозвал исковое заявление, поскольку фактически противопоставленные знаки уже не действуют на территории Российской Федерации.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 26.08.2024 и зарегистрировать товарный знак в отношении заявленных товаров 34 класса МКТУ.

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

С учетом даты подачи (21.02.2023) заявки №2023713148 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 №2023713148 представляет собой



комбинированное обозначение «», включающее прямоугольник, вытянутый в горизонтальном направлении, с рисунком в виде треугольников. На фоне прямоугольника размещен словесный элемент «magnA», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. В словесном элементе буквы «A» выполнены заглавными, остальные буквы – строчными.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 34 класса МКТУ.

Регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении испрашиваемых товаров 34

класса МКТУ препятствуют принадлежащие иному лицу товарный знак «»



по свидетельству №83206 и знаки «» по международной регистрации



№926891, «» по международной регистрации №811702.

Заявитель не оспаривает сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров 34 класса МКТУ, представленных в их перечнях.

В возражении заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом решения от 26.08.2024.

Правовая охрана товарного знака по свидетельству №83206 досрочно прекращена полностью 04.09.2024 на основании заявления правообладателя от 12.08.2024. Сведения о прекращении правовой охраны указанного товарного знака внесены в Госреестр 04.09.2024.

Согласно данным МБ ВОИС правообладатель знаков по международным регистрациям №926891, №811702 отказался от их охраны на территории Российской Федерации (сведения внесены в международный реестр 19.07.2024).

С учетом того, что правовая охрана товарного знака по свидетельству №83206 и знаков по международным регистрациям №926891, №811702 более не действует на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ, обозначение по заявке №2023713148 может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в объеме заявленного перечня товаров 34 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 04.12.2024, отменить решение Роспатента от 26.08.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023713148.