

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 08.12.2023 возражение, ООО «Модерн Технолоджи», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023755666, при этом установила следующее.

ODEN'S TÅR

Обозначение «
» по заявке №2023755666 с приоритетом от 26.06.2023 подано на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32, 34 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 29.09.2023 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023755666 в отношении всех заявленных товаров 32 класса МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение в отношении всех товаров 34 класса МКТУ не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с:

- ранее поданным на регистрацию в качестве товарного знака обозначением со словесным элементом «ODEN'S» по заявке №2023738090 приоритет от 04.05.2023, на имя Общества с ограниченной ответственностью «Сенчури Табакко Индастриз», 399260, Липецкая область, Хлевенский р-н, с. Хлевное, ул. Комсомольская, 7, в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ;

- ранее зарегистрированным товарным знаком со словесным элементом «ODEN'S» (св-во № 441210 приоритет от 15.09.2010), на имя ГН ТОБАККО Свиден АБ, Бокс 537, 175 26 Йерфелла, Швеция, в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 08.12.2023 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные экспертизой обозначения содержат сходное слово «ODEN'S», однако они отличаются фонетически (имеют разную фонетическую длину и произношение), графически (производят разное общее зрительное впечатление), семантически (вызывают разные смысловые ассоциации);

- выводы экспертизы об однородности товаров являются несостоятельными.

На основании изложенного заявитель просит пересмотреть решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак в отношении всех заявленных товаров.

К возражению заявителем было представлено решение Суда по интеллектуальным правам от 11.06.2024 по делу №СИП-64/2024 (1).

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

С учетом даты (26.06.2023) поступления заявки №2023755666 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 июля 2015 г. N 482 (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.

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.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2023755666

ODEN'S TÅR

заявлено словесное обозначение « _____ », выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Заявленное обозначение и противопоставленное обозначение



« _____ » по заявке №2023738090 и товарный знак « **ODEN'S** » по свидетельству №441210 являются сходными по фонетическому и графическому критериям сходства, а сравниваемые товары 34 класса МКТУ являются однородными.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 29.09.2023.

К указанным обстоятельствам относится следующее.

В отношении противопоставленного экспертизой обозначения по заявке №2023738090 вынесено 30.05.2024 решение об отказе в государственной регистрации товарного знака, в связи с чем данное противопоставление может быть снято.

Правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №441210 досрочно прекращена на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 11.06.2024 по делу №СИП-64/2024 (1) в связи с неиспользованием в отношении товаров 34 класса МКТУ.

В этой связи основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2023755666 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, отсутствуют.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака по

заявке №2023755666 на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров, указанных в перечне заявки.

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

удовлетворить возражение, поступившее 08.12.2023, изменить решение Роспатента от 29.09.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2023755666.