

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения 1 возражения 0 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 16.11.2023, поданное Индивидуальным предпринимателем Саркисян Яной Артуровной, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021749593 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

**FLUIDE**

Обозначение « **FLUIDE** » по заявке №2021749593, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.08.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 25 и услуг 42 классов МКТУ.

Роспатентом 16.01.2023 принято решение о государственной регистрации в отношении услуг 42 класса МКТУ, а в отношении товаров 25 класса МКТУ было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021749593, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее

зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком «  FLUID » по свидетельству №644040 с приоритетом от 24.03.2016, в отношении товаров 25 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 25 класса МКТУ [1].

Следует отметить, что заявителем была оплачена пошлина за регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака, в результате чего ему было присвоено свидетельство №937262.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.11.2023 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- правовая охрана товарного знака по свидетельству №644040 была прекращена в отношении товаров 25 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021749593 на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров 25 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (06.08.2021) поступления заявки №2021749593 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве

товарного знака включает в себя 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. №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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

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 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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

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 настоящем пункте, 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.



На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение «», состоящее из стилизованного прямоугольника, на фоне которого расположен словесный элемент «FLUIDE», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку испрашивается в возражении в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный товарный знак [1] является комбинированным

« FLUID», состоящим из стилизованного изображения цветка, справа от которого расположен словесный элемент «FLUID», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Как было указано выше, решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021749593 в отношении товаров 25 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака [1].

Коллегия отмечает, что при анализе материалов дела были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится следующее.

Правовая охрана противопоставленного товарного знака [1] досрочно прекращена в связи с неиспользованием в отношении товаров 25 класса МКТУ на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 3 апреля 2024 года по делу № СИП-803/2023.

В этой связи основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения в отношении товаров 25 класса МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, отсутствуют.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 16.11.2023, изменить решение Роспатента от 16.01.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021749593.**