

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 04.12.2023, поданное ООО «ЮНИОН», Республика Армения (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022738145, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2022738145 с датой поступления от 10.06.2022 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 25.04.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022738145. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица знаком «TESLA VODA» (по международной регистрации №1369236 с приоритетом от 17.07.2017) в отношении товаров 32 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 32 класса МКТУ [1].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 04.12.2023, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента от 25.04.2023, доводы которого сводятся к следующему:

- Общество с ограниченной ответственностью «ЮНИОН» обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны знака [1] в связи с его неиспользованием (дело №СИП-869/2023);

- в случае удовлетворения искового заявления правовая охрана товарного знака [1] будет прекращена, что позволит заявителю зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 25.04.2023 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 32 класса МКТУ.

Коллегия отмечает, что Определением Суда по интеллектуальным правам от 21 февраля 2024 года по делу №СИП-869/2023 приняты обеспечительные меры в виде запрета Роспатенту принимать решение по результатам рассмотрения возражения по заявке №2022738145 до вступления в законную силу решения Суда по интеллектуальным правам по вышеуказанному делу.

Коллегия указывает, что Определением Суда по интеллектуальным правам (далее - Суд) от 1 августа 2024 года по делу №СИП-869/2023, с учетом определения Суда от 21 августа 2024 года об исправлении опечаток, сняты обеспечительные меры, наложенные определением Суда от 21 февраля 2024 года по тому же делу, в виде запрета Роспатенту принимать решение по результатам рассмотрения возражения по заявке №2022738145 до вступления в законную силу решения Суда по вышеуказанному делу.

Заявителем 02.08.2024 года направлялись дополнения к возражению от 04.12.2023, в которых он сообщал следующее:

- приведенное в упомянутом решении Роспатента основание для отказа в регистрации заявленного обозначения в настоящее время преодолено, поскольку правовая охрана знака по международной регистрации №1369236 [1] была досрочно прекращена на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 05, 32 классов МКТУ (основание – решение Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-869/2023 от 02.07.2024).

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 25.04.2023 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 32 класса МКТУ.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлена копия решения Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-869/2023 от 02.07.2024 (приложение №1).

Заявителем 15.10.2024 были направлены в материалы дела дополнительные документы, а именно:

2. Копия нотариально заверенного перевода изменений к Уставу ООО «ЮНИОН» от 2020 года с указанием списка участников данного юридического лица;

3. Копию свидетельства Республики Армения на товарный знак «TESLA Your Magic Tonus» по свидетельству №33083 от 02.08.2021 (с приоритетом от 06.04.2021).

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

С учетом даты (10.06.2022) поступления заявки №2022738145 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом

Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с положениями пункта 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 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

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 «» является комбинированным, состоящим из геометрической фигуры в виде четырехугольника, и из словесных элементов «TESLA», «Your Magic Tonus», выполненных жирными шрифтами заглавными и строчными буквами латинского алфавита в две строки. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Как было указано выше, Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 32 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака [1].

Противопоставленный знак «TESLA VODA» [1] представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится наличие решения Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-869/2023 от 02.07.2024 (приложение №1), согласно которому правовая охрана противопоставленного знака по международной регистрации №1369236 [1] была досрочно прекращена на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 32 класса МКТУ в связи с неиспользованием. Таким образом, указанное противопоставление по международной регистрации №1369236 [1] не может служить препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Наличие вышеуказанных обстоятельств позволяет снять противопоставленный знак [1], а, следовательно, у коллегии имеются основания для отмены решения Роспатента от 25.04.2023 и регистрации заявленного обозначения по заявке №2022738145 в отношении всех заявленных товаров 32 класса МКТУ в

соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 04.12.2023, отменить решение Роспатента от 25.04.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022738145.**