

**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 27.03.2024, поданное ООО «Феникс», г.Красноярск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022753541, при этом установила следующее.

Обозначение «ОБЕДЕННАЯ» по заявке №2022753541 с приоритетом от 05.08.2022 подано на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 23.11.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022753541 в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку тождественно товарному знаку «Обеденная», зарегистрированному под №0324029 с приоритетом от 13.12.05 на имя ООО "ИНСО" 606023,

Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Бутлерова, д.9/8, кв.43, в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.03.2024 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №324029 досрочно прекращена, в связи с чем данное противопоставление должно быть снято.

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

К возражению заявителем были представлены следующие материалы:

- копия решения Роспатента от 23.11.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022753541 от 05.08.2022 (1);

- копия решения Суда по интеллектуальным правам от 19.03.2024 по делу №СИП-1247/2023 (2);

- лист записи ООО «Феникс» (3);

- выписка из ЕГРЮЛ от 19.03.2024 №ЮЭ9965-24-31261424 (4).

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

С учетом даты (05.08.2022) поступления заявки №2022753541 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 №2022753541 заявлено словесное обозначение «ОБЕДЕННАЯ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №324029 представляет собой словесное обозначение «Обеденная»,

выполненное строчными буквами русского алфавита с заглавной буквы «О».

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются сходными по всем критериям сходства обозначений, а сравниваемые товары 33 класса МКТУ являются однородными, что заявителем в возражении не оспаривается.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 23.11.2023.

К указанным обстоятельствам относится то, что правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №324029 досрочно прекращена на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 26.03.2024 по делу №СИП-1247/2023 (2) в связи с неиспользованием в отношении товаров 33 класса МКТУ.

В этой связи основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2022753541 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 №2022753541 на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 27.03.2024, отменить решение Роспатента от 23.11.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022753541.**