


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) (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.08.2024, поданное ООО «ПикНик», Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022783454, при этом установлено следующее.


Государственная регистрация товарного знака «  » по заявке №2022783454, поданной 21.11.2022, испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 18, 24, 25, 26, 28 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 31.10.2023 принято решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для товаров 18, 24, 26 и части товаров 28 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для товаров 25 и части товаров 28 классов МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими средствами индивидуализации:

- знаком «YOLO» по международной регистрации №1538114, правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации на имя Cixi City Yule Fishing Tackle Co., Ltd, Zonghanchaotang village, Cixi, Ningbo 315301 Zhejiang Province, в отношении товаров 28 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 28 класса МКТУ;



- с товарным знаком «  » по свидетельству №573765 с приоритетом от 23.03.2015, зарегистрированным на имя Пушкарного Евгения Александровича, 142784, Москва, г. Московский, мкр. 3, 9, кв. 64, в отношении товаров 25 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 25 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 15.08.2024, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 31.10.2023, отметив, что решением Суда по интеллектуальным правам от 20 февраля 2024 года по делу №СИП-912/2023 правовая охрана товарного знака по свидетельству №573765 досрочно прекращена для всех товаров 25 класса МКТУ.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 31.10.2023 и, помимо товаров 18, 24, 26, 28 классов МКТУ, также зарегистрировать товарный знак для всех испрашиваемых товаров 25 класса МКТУ.

К возражению было приложено решение Суда по интеллектуальным правам от 20 февраля 2024 года по делу №СИП-912/2023 (1).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи (21.11.2022) заявки № 2022783454 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 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.


Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 № 2022783454 выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. В обозначении между буквами «О» размещены две параллельные наклонные линии, высота которых равна высоте остальных буквенных элементов.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивалась для товаров 18, 24, 25, 26, 28 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом принято решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для товаров 18, 24, 26 и части товаров 28 класса МКТУ.

Регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 25, 28 классов МКТУ в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса препятствуют знак «YOLO» по международной регистрации №1538114 и

товарный знак «  » по свидетельству №573765.

При оценке соответствия заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса в отношении испрашиваемых в возражении товаров 25 класса МКТУ следует учитывать, что противопоставление знака «YOLO» по международной регистрации №1538114 касалось только товаров 28 класса МКТУ, следовательно, сокращение заявителем требований до товаров 25 классов МКТУ исключает необходимость проведения сравнительного анализа заявленного обозначения с этим знаком.

В возражении заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом решения от 31.10.2023.

Согласно данным Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации правовая охрана товарного знака по свидетельству №573765 на основании решения Суда по интеллектуальным правам

от 20 февраля 2024 года по делу №СИП-912/2023 досрочно прекращена в связи с неиспользованием в отношении всех товаров 25 класса МКТУ.

Таким образом, противопоставление в виде товарного знака по свидетельству №573765 заявителем преодолено. Следовательно, товарный знак по заявке №2022783454, помимо товаров 18, 24, 26, 28 классов МКТУ, для которых Роспатентом уже принято решение о государственной регистрации товарного знака, также может быть зарегистрирован в объеме заявленного перечня товаров 25 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 15.08.2024, изменить решение Роспатента от 31.10.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022783454.