

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), рассмотрела поступившее 28.12.2020 возражение, поданное Закрытым акционерным обществом «ЮНИДЕНТ», Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019726156, при этом установлено следующее.



swidella

Регистрация обозначения «» по заявке № 2019726156, поданной 03.06.2019, испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 10 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в заявке.

Роспатентом 26.08.2020 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019726156 в отношении всех испрашиваемых товаров и услуг. Указанное решение Роспатента мотивировано тем, что обозначение по заявке № 2019726156 сходно до степени смешения:

SWIDELLA

- с товарным знаком «**SWIDELLA**» по свидетельству № 683642 (приоритет от 03.06.2019), зарегистрированным на имя Оленева Егора Николаевича, Минераловодский р-н, пос. Новотерский, в отношении товаров 10 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 10 и 35 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.12.2020, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 26.08.2020. Доводы возражения сводятся к тому, что по состоянию на дату подачи возражения заявителем подано возражение против предоставления правовой охраны противопоставленному товарному знаку по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 8 статьи 1483 Кодекса, что является основанием для приостановления рассмотрения возражения, поступившего 28.12.2020.

Рассмотрение возражения, поступившего 28.12.2020, было приостановлено в связи с тем, что Роспатентом рассматривалось иное дело, решение по которому могло иметь значение для результатов рассмотрения данного спора.

В связи с принятием Роспатентом решения от 15.07.2021 по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 683642, делопроизводство по возражению, поступившему 28.12.2020, было возобновлено.

При рассмотрении возражения заявителем представлены следующие материалы:

- (1) письменные пояснения, содержащие сокращенный перечень товаров и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения;
- (2) распечатка постановления Суда по интеллектуальным правам от 28.01.2021 по делу № СИП-399/2020;
- (3) письмо-согласие SWIDELLA INTERNATIONAL GROUP LIMITED.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (03.06.2019) 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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, 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.

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).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2019726156 заявлено комбинированное обозначение со словесным элементом «SWIDELLA», выполненное в белом и красном цветовом сочетании. Регистрация испрашивается согласно пояснениям от 05.05.2021 в отношении скорректированного перечня товаров и услуг 10 и 35 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019726156 основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака «SWIDELLA» по свидетельству № 683642, зарегистрированного в отношении товаров 10 класса МКТУ, однородных испрашиваемым товарам и услугам 10 и 35 классов МКТУ.

Товарный знак по свидетельству № 683642 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак по

свидетельству № 683642 был зарегистрирован в отношении товаров 10 класса МКТУ.

Вывод оспариваемого решения о том, что заявленное обозначение является сходным с противопоставленным товарным знаком, заявителем не оспаривается.

Вместе с тем анализ статуса противопоставленного товарного знака показал, что предоставление правовой охраны противопоставленному товарному знаку по свидетельству № 683642 признано недействительным в полном объеме на основании решения Роспатента от 15.07.2021.

Кроме того, коллегией приняты во внимание сведения о сотрудничестве заявителя с компанией SWIDELLA INTERNATIONAL GROUP LIMITED, предоставившей свое согласие на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя.

Таким образом, оснований для отказа в предоставлении правовой охраны знаку по заявке № 2019726156 более не имеется.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.12.2020, отменить решение Роспатента от 26.08.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019726156.