

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 09.07.2021 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Агрорус и Ко», г. Москва (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019721182, при этом установила следующее.

Заявка №2019721182 на регистрацию словесного обозначения «Титан» была подана на имя заявителя 04.05.2019 в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 10.03.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019721182 в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно сходно до степени



смешения с обозначением «» по заявке №2019712522, ранее заявленным на регистрацию в качестве товарного знака, с приоритетом от 21.03.2019, на имя Общества с ограниченной ответственностью «Дейли Хироуз Медиа», 123112, Москва, Пресненская наб., 12, этаж 45, комната 11, помещение 1Н, в отношении однородных товаров 05 класса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.07.2021 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленным обозначением;
- деятельность заявителя с правообладателем противопоставленного товарного обозначения является различной, что обуславливает отсутствие смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте.

На основании изложенного, заявитель просит удовлетворить возражение, отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019721182 в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- переписка представителя заявителя с ООО «Дейли Хироуз Медиа»;
- сведения о контактах ООО «Дейли Хироуз Медиа» на сайте «dailyheroes.ru».

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

С учетом даты подачи (04.05.2019) заявки №2019721182 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает вышеуказанный 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 требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации.

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.

Исходя из положений пункта 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; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, 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 положениями пункта 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 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).

Титан

Заявленное обозначение «Титан» является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами русского алфавита. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Отказ в государственной регистрации заявленному обозначению в качестве товарного знака в отношении всех товаров 05 класса МКТУ основан на его несоответствии требованиям пункта 6 (1) статьи 1483 Кодекса ввиду наличия ранее поданного на регистрацию на имя иного лица в отношении однородных



товаров 05 класса МКТУ обозначения «Титан» по аявке №2019712522.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 10.03.2021.

К указанным обстоятельствам относится решение Роспатента от 27.07.2021 о признании заявки №2019712522 отозванной.

Таким образом, коллегия снимает противопоставление по вышеуказанному



обозначению «Титан» по заявке №2019712522.

Следовательно, в настоящее время, отсутствует препятствие для регистрации в

Титан

качестве товарного знака заявленного обозначения “Титан” по

заявке №2019721182 в отношении всех товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

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

удовлетворить возражение поступившее 09.07.2021, отменить решение Роспатента от 10.03.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019721182.