

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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), рассмотрела возражение, поступившее 11.10.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Слуцкий хлебзавод» (Otkrytoe aktsionernoe obshchestvo "Slutskiy khlebozavod") Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1549722 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Международная регистрация знака «» была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 29.05.2020 за №1549722 в отношении товаров 30

класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Слуцкий хлебзавод», Россия.

Роспатентом 25.06.2021 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1549722 в отношении всех товаров и услуг 30, 35 классов МКТУ (далее - решение Роспатента).

В предварительном решении от 11.12.2020 было указано, что знак по международной регистрации №1549722 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходен до степени смешения с товарным знаком

«**ШЛА САША**» по свидетельству №494035 с приоритетом от 29.09.2011, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "РСТ-1", Свердловская область, г. Березовский, Россия, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, признанных однородными товарам 30 класса МКТУ и услугам 35 класса МКТУ.

В поступившем возражении от 11.10.2021 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы которого сводятся к тому, что правовая охрана противопоставленного товарного знака досрочно прекращена, в связи с ликвидацией юридического лица, правообладателя, о чем свидетельствуют представленные материалы.

К возражению приложены материалы делопроизводства касательно знака по международной регистрации №1549722, выписка из открытых реестров по товарному знаку по свидетельству №494035.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 25.06.2021 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1549722 в отношении товаров 30 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (29.05.2020) знака по международной регистрации

№1549722 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.

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 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.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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 звуко сочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

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.

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 пункте 42 Правил, 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).



Знак «**ШЛА САША**» по международной регистрации №1549722 является комбинированным, состоит из стилизованного изображения солнца с лучами, а также словесных элементов «ШЛА САША», выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров и услуг 30, 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса, знаку по международной регистрации №1549722 был противопоставлен словесный товарный знак «**ШЛА САША**» по свидетельству №494035, правовая охрана которому предоставлена, в том числе, в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

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

К указанным обстоятельствам относится то, что правовая охрана противопоставленному товарному знаку по свидетельству №494035 была полностью досрочно прекращена. Основанием является решение Роспатента о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае прекращения деятельности юридического лица – правообладателя. Дата прекращения правовой охраны: 05.08.2021. Дата внесения записи в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации: 05.08.2021.

Таким образом, коллегия снимает противопоставление по вышеуказанному товарному знаку и основания для вывода о несоответствии знака по международной регистрации №1549722 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.10.2021, отменить решение Роспатента от 25.06.2021, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1549722 в отношении всех указанных в перечне товаров 30 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ.