

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 17.05.2022, поданное ООО «АТАВА», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2020768318, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2020768318 с приоритетом от 01.12.2020 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 03, 21, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 24.11.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020768318. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени

смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица знаком «  »
(по свидетельству №672830 с приоритетом от 26.12.2017)

в отношении товаров и услуг 03, 21, 35 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 05 класса МКТУ [1].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.05.2022, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- отказное решение в регистрации товарного знака было мотивировано тем, что: заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «JUNDO» (по свидетельству №672830 с приоритетом от 26.12.2017) на ООО «АТАВА», 109004, Москва, ул. Добровольческая, д. 20, стр. 2, в отношении товаров и услуг 03, 21, 35 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 03, 21, 35 классов МКТУ;

- заявитель выражает своё согласие с позицией экспертизы, как относительно сходства с указанным товарным знаком, так и с мнением относительно единого юридического лица;

- заявителем было подано соответствующее заявление на внесение изменений в данные правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №672830 в части юридического адреса, 11.05.2022 данные изменения были внесены, о чём имеется соответствующая запись в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (приложение №1);

- таким образом, на настоящий момент заявителем преодолены обстоятельства, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 24.11.2021 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 03, 21, 35 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем к возражению были приложены данные Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания

Российской Федерации в отношении противопоставленного товарного знака по свидетельству №672830 (приложение №1).

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

С учетом даты (01.12.2020) поступления заявки №2020768318 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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 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.

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.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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.

Признаки, указанные в настоящем пункте, 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).



Заявленное обозначение «  » является комбинированным, состоящим из геометрической фигуры в виде окружности с белым фоном, из изобразительных элементов в виде иероглифов, и из словесного элемента «Jundo», выполненного оригинальным шрифтом заглавной и строчными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг 03, 21, 35 классов МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака [1].



Противопоставленный товарный знак «  » [1] является комбинированным, состоящим из стилизованного графического элемента в виде солнца, и словесного элемента «Jundo», выполненного оригинальным шрифтом заглавной и строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 03, 21, 35 классов МКТУ.

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

К указанным обстоятельствам относится то, что заявителем было подано заявление на внесение изменений в данные правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №672830 (ОГРН 1127746181860) в части юридического адреса, а именно на: 101000, Москва, переулок Колпачный, дом 6, строение 5, помещение II, комната 23, офис 30. Данные изменения были внесены, о чём имеется соответствующая запись в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации от 11.05.2022 (приложение №1).

Согласно материалам заявки №2020768318 заявитель располагает по тому же адресу: 101000, Москва, переулок Колпачный, дом 6, строение 5, помещение II, комната 23, офис 30, имеет тот же ОГРН (1127746181860).

С учётом вышеизложенного, заявитель по заявке №2020768318 и правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №672830 является одним и тем же юридическим лицом (ООО «АТАВА»), ввиду чего у коллегии отсутствуют основания для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивированные его несоответствием положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, а, следовательно, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в отношении всех заявленных товаров и услуг 03, 21, 35 классов МКТУ.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 17.05.2022, отменить решение Роспатента от 24.11.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020768318.