

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 возражение, поступившее 25.05.2022, поданное компанией «Леонхард Курц Штифтунг Унд Ко. КГ», Германия (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 18.10.2021 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 360825 в отношении всех товаров 16 класса МКТУ, при этом установлено следующее.

Регистрация знака произведена Международным Бюро ВОИС 12.09.1969 с конвенционным приоритетом от 15.03.1969 по международной регистрации № 360825 на имя «Leonhard Kurz Stiftung & Co. KG», Германия в отношении товаров 16 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В соответствии с последующими указаниями действие международной регистрации № 360825 распространено на Российскую Федерацию с 13.09.2019 (территориальное расширение).

Знак по международной регистрации № 360825 представляет собой словесное обозначение «**Luxor**», выполненное стилизованным шрифтом буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 18.10.2021 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 360825 в отношении всех товаров 16 класса МКТУ мотивировано его

несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Решение Роспатента от 18.10.2021 было принято на основании предварительного отказа от 15.01.2021. Знаку по международной регистрации № 360825 [1] в отношении всех однородных товаров 16 класса МКТУ экспертизой были противопоставлены сходные фонетически до степени смешения знаки: «**LUXOR**» по свидетельству № 495139 [2], приоритет от 24.02.2012 (срок действия регистрации продлен до 24.02.2032), «**ЛЮКСОР**» по свидетельству № 580825 [3], приоритет от 30.04.2014, правовая охрана которым предоставлена была ранее на имя ООО "Акваклининг Центр", 111033, Москва, Таможенный, проезд, д. б, корп. 3, оф. 221. Кроме того, экспертизой был снят ранее противопоставленный товарный знак «**LUXOR**» [4] по свидетельству № 217334, приоритет от 17.08.2000 в связи с прекращением правовой охраны товарного знака в связи с истечением срока действия исключительного права на товарный знак (дата прекращения правовой охраны: 17.08.2020, дата внесения записи в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр): 29.06.2021).

В поступившем 25.05.2022 возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 18.10.2021.

Доводы возражения сведены к следующему:

- заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленных товарных знаков [2,3] в связи с их неиспользованием на территории Российской Федерации. В ходе рассмотрения иска заявитель и правообладатель товарных знаков [2,3] ООО "Акваклининг Центр" заключили соглашение о мирном урегулировании возникшего конфликта. Одним из условий договора являлась передача прав на товарные знаки [2,3] по свидетельствам № 580825 и № 495139 заявителю;
- заявителем были предприняты необходимые действия по государственной регистрации отчуждения прав на указанные товарные знаки [2,3] и на настоящий момент сведения о новом правообладателе отображены в их публикациях в Госреестре;

- правовая охрана товарного знака по свидетельству № 217334 [4] была прекращена в связи с истечением срока действия исключительного права, и он не может больше являться препятствием для регистрации заявленного обозначения [1].

В возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку [1] в отношении всех товаров 16 класса МКТУ, указанных в перечне.

В подтверждение своих доводов заявителем были приложены следующие материалы:

- копия решения Роспатента от 18 октября 2021 г.;
- публикация товарного знака по свидетельству № 580825;
- публикация товарного знака по свидетельству № 495139;
- публикация товарного знака по свидетельству № 217334.

Изучив материалы дела, выслушав лиц, участвующих при рассмотрении возражения, поступившего 25.05.2022, коллегия установила следующее.

С учетом даты территориального расширения (13.09.2019) на территорию Российской Федерации международной регистрации № 360825 знака [1] правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (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 требованиям пункта 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.

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 и т.д.

Знак по международной регистрации № 360825 [1] представляет собой словесное обозначение **Luxor**, выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 16 класса МКТУ *«stamping foils comprising a bearing layer made of synthetic plastic material or of paper, and a temporary layer which can be detached during the stamping operation» («фольга для тиснения, содержащая несущий слой, изготовленный из синтетического пластика или бумаги, и временный слой, который может быть отсоединен во время операции тиснения»).*

В отношении несоответствия знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Решение Роспатента от 18.10.2021 основано на предварительном отказе от 15.01.2021, в котором указано на наличие сходных до степени смешения товарных знаков: «**LUXOR**» по свидетельству № 495139 [2], приоритет от 24.02.2012 (срок действия регистрации продлен до 24.02.2032), «**ЛЮКСОР**» по свидетельству № 580825 [3], приоритет от 30.04.2014. Правообладатель: ООО "Акваклининг Центр", Москва. Правовая охрана указанных знаков действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 16 класса МКТУ, указанных в перечнях.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения. К данным обстоятельствам относится следующее.

Отчуждение исключительного права на противопоставленные товарные знаки [2,3] в пользу заявителя (дата и номер государственной регистрации договора: 22.04.2022 РД0395072, дата внесения записи в Государственный реестр: 22.04.2022, выданы свидетельства №№ 866078, 866079) в отношении всех товаров 16 класса МКТУ устраняет причины по пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса, послужившие

единственным основанием для отказа в предоставлении правовой охраны знаку [1] на территории Российской Федерации.

Следовательно, основания для применения к знаку [1] требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 16 класса МКТУ отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.05.2022, отменить решение Роспатента от 18.10.2021 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 360825 в отношении всех товаров 16 класса МКТУ.