

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 с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 24.06.2022 возражение ООО «Ева», г. Ульяновск (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020760239, при этом установила следующее.

Заявка №2020760239 была подана на государственную регистрацию товарного знака 27.10.2020 на имя заявителя в отношении товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение **СЛАДКИЙ ПРИВЕТ ИЗ УЛЬЯНОВСКА**, выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

Решение Роспатента от 25.02.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака принято на основании заключения по результатам экспертизы,

согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям, установленным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным словесным товарным знаком «Привет из Ульяновска» по свидетельству № 804831 [1] с приоритетом от 29.12.2018 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Интелком», г. Ульяновск в отношении товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 30, 35 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), приведены следующие аргументы:

- правовая охрана противопоставленного знака [1] прекращена в отношении всех товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ на основании решения Роспатента от 28.06.2022, принятого по результатам рассмотрения возражения заявителя;

- в настоящий момент отсутствуют препятствия для регистрации обозначения по заявке №2020760239 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для заявленных товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в возражении доводы убедительными.

С учетом даты (27.10.2020) поступления заявки №2020760239 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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 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, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой обозначение **СЛАДКИЙ ПРИВЕТ ИЗ УЛЬЯНОВСКА.**

Государственная регистрация товарного знака испрашивается для товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, а именно 30 - вафли; изделия железные фруктовые [кондитерские]; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; карамели [конфеты]; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; конфеты мятные для освежения дыхания; макарон [печенье]; марципан; нуга; орехи в шоколаде; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; печенье; печенье кокосовое; печенье сухое; помадки [кондитерские изделия]; пряники; птифуры; сладости; украшения шоколадные для тортов; халва; шоколад и 35 - презентация товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги

розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправок; услуги розничной продажи товаров с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов.

Решение об отказе в государственной регистрации товарного знака было основано на его несоответствии требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходного до степени смешения товарного знака [1], зарегистрированного для однородных товаров/услуг на имя иного лица и имеющего более ранний приоритет.

Вместе с тем, анализ материалов заявки и возражения заявителя показал, что указанный в заключении по результатам экспертизы вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и товарного знака [1], правомерно приведенный в заключении по результатам экспертизы и не оспариваемый в возражении, не является более препятствием для государственной регистрации товарного знака по заявке №2020760239 в отношении всех заявленных товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ, для которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, что обусловлено следующими обстоятельствами.

Согласно решению Роспатента от 28.06.2022 предоставление правовой охраны товарному знаку [1] было признано недействительным полностью, о чем свидетельствуют соответствующая запись в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации и публикация от 28.06.2022 в официальном бюллетене №13. На дату заседания коллегии статус товарного знака – прекратил действие.

В связи с указанным у коллегии не имеется оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса для всех заявленных товаров и услуг.

Таким образом, коллегией установлено, что с учетом дополнительных обстоятельств (прекращение правовой охраны противопоставленного товарного знака) заявленное обозначение может быть зарегистрировано для всех заявленных товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ.

Словесный элемент «из Ульяновска», входящий в состав заявленного обозначения, относится к неохраняемым элементам на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как указывает на место производства товаров и место оказания услуг, в связи с чем он будет включен в состав зарегистрированного товарного знака как неохраняемый элемент, что заявителем не оспаривается.

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

удовлетворить возражение, поступившее 24.06.2022, отменить решение Роспатента от 25.02.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020760239.