

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 25.10.2022, поданное ООО «Альфа-Холод», Московская область, г. Одинцово (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020772177, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2020772177 было подано 16.12.2020 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 07 класса МКТУ «компрессоры».

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020772177 было принято 09.06.2022 на основании заключения по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с товарным знаком «ХАЛУН», зарегистрированным под №657787 с приоритетом от 25.07.2017 на имя Бальжанова Станислава Цыреновича, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, в отношении товаров 11 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 07 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, заявитель указал, что в отношении товарного знака по свидетельству N 657787 было вынесено решение Роспатента о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в отношении всех товаров и услуг в связи с прекращением юридического лица - правообладателя. При этом датой прекращения правовой охраны данного товарного знака указано «05» октября 2022 года.

Данные о прекращении деятельности правообладателя, ИП Бальжанова Станислава Цыреновича, подтверждаются выпиской из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) в отношении данного лица.

Учитывая устранение единственной причины, послужившей основанием для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, а также сложившую практику рассмотрения аналогичных дел и регистрации товарных знаков, можно утверждать о возможности регистрации комбинированного обозначения на имя заявителя в отношении заявленных товаров 07 класса МКТУ.

На основании изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 09.06.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020772177 в отношении заявленных товаров 07 класса МКТУ.

К возражению приложены:

- копия решения Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020772177 от 09.06.2022;
- выписка из реестра товарных знаков <https://www.fips.ru/> в отношении товарного знака №657787;
- выписка из ЕГРИП в отношении ИП Бальжанова Станислава Цыреновича.

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

С учетом даты подачи (16.12.2020) заявки №2020772177 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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 пункту 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 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 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).

Как указано выше, в качестве товарного знака заявлено комбинированное

обозначение «  », состоящее из словесного элемента «Halun», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и изображения спирали.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в синем, белом цветовом сочетании в отношении товаров 07 класса МКТУ «компрессоры».

В качестве препятствия для предоставления правовой охраны товарному знаку по

заявке №2020772177 был указан товарный знак «  » по свидетельству №657787, представляющий собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «Халун», выполненный буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак охранялся, в частности, в отношении товаров 11 класса МКТУ « *печи; устройства для освещения, нагрева, получения пара, тепловой обработки пищевых продуктов, для охлаждения, сушки, вентиляции, водораспределительные и санитарно-технические; установки для кондиционирования воздуха; грелки для постели; кипятильники; грелки электрические и неэлектрические; подушки и одеяла с обогревом (за исключением используемых для медицинских целей); электрические чайники; емкости для электротепловой обработки пищевых продуктов.us* ».

Вместе с тем, были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится тот факт, что правовая охрана товарного знака по свидетельству №657787 была досрочно прекращена по решению Роспатента 05.10.2022 в связи с прекращением предпринимательской деятельности индивидуального предпринимателя – правообладателя товарного знака.

Таким образом, противопоставленный знак по свидетельству №657787 не может препятствовать регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 07 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.10.2022, отменить решение Роспатента от 09.06.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020772177.