

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела поступившее 09.01.2019 возражение Матвиенко Виктора Васильевича (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2017711472, при этом установила следующее.

Заявка №2017711472 с датой поступления от 28.03.2017 была подана на государственную регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 19, 20 и услуг 35, 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено

**MATIGROUP**



комбинированное обозначение , состоящее из словесного элемента «MATIGROUP», выполненного буквами латинского алфавита, под которым расположен квадрат, внутри которого размещены словесные элементы «MATI» и «GROUP», расположенные на двух строках.

Решение Роспатента от 25.09.2018 о государственной регистрации товарного знака принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров 19, 20, услуг 37 и части услуг 35, 42 классов МКТУ. Для другой части услуг 35, 42 классов МКТУ обозначение по заявке №2017711472 не может быть

зарегистрировано в качестве товарного знака на основании требований, установленных пунктами 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что входящий в состав заявленного обозначения элемент «GROUP» (в переводе с английского языка – группа, корпорация) является неохраняемым, не обладает различительной способностью, поскольку указывает на видовое наименование предприятия, а также заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных услуг с зарегистрированными на имя иного лица и имеющими более ранний приоритет товарными знаками «МАТИ» по свидетельствам №№200039, 200089 [1-2] в отношении однородных услуг 35, 42 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 09.01.2019, приведены следующие аргументы:

- заявленное обозначение не ассоциируется с противопоставленными товарными знаками, поскольку отличаются и графически и фонетически;

- правообладатель противопоставленных знаков [1-2] предоставил заявителю письмо-согласие в отношении услуг 35 класса МКТУ (агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; распространение образцов; реклама; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами); услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги розничной продажи товаров с использованием телемагазинов или интернет-сайтов).

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации заявленного обозначения также в отношении указанных услуг 35 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (28.03.2017) поступления заявки №2017711472 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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса (пункт 34 Правил). К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, характеризующие товар, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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 абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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 комбинированное обозначение



Согласно возражению государственная регистрация товарного знака испрашивается для услуг 35 класса МКТУ – агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; распространение образцов; реклама; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами); услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги розничной продажи товаров с использованием телемагазинов или интернет-сайтов.



Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения в отношении части услуг 35 класса МКТУ был основан на его несоответствии требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходных до

степени смешения товарных знаков



[1-2],

зарегистрированных, в частности, для услуг 35 класса МКТУ – реклама, распространение рекламных объявлений, публикация рекламных материалов; изучение рынка (маркетинг), сбыт программных продуктов через посредников; офисная служба.

Сходство до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками было установлено на основании фонетического сходства входящих в них словесных элементов МАТИ/МАТИ, а также однородности услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки, услугам 35 класса МКТУ, для которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2017711472.

Вместе с тем, правообладателем товарных знаков [1-2] было выражено согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2017711472 на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ (агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; распространение образцов; реклама; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами); услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги розничной продажи товаров с использованием телемагазинов или интернет-сайтов), что подтверждается приложенным к возражению письмом-согласием от 03.12.2018.

Представленное письмо-согласие свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака в гражданском обороте. Кроме того, сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеют фонетические и графические различия, обуславливающие различное общее зрительное впечатление от их восприятия потребителем, в связи с чем регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не будет вводить потребителя в заблуждение.

В связи с указанным противопоставленные экспертизой товарные знаки [1-2] не могут являться препятствием для регистрации заявленного обозначения в отношении вышеуказанных услуг 35 класса МКТУ.

Что касается слова «GROUP», входящего в состав заявленного обозначения, то он является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на видовое наименование предприятия. С учетом того, что этот элемент не занимает доминирующего положения в обозначении, заявленное обозначение будет зарегистрировано в качестве товарного знака с указанием слова «GROUP» в качестве неохраняемого.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 09.01.2019, изменить решение Роспатента от 25.09.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017711472.**