

## 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 24.01.2019 возражение ООО «Конферум» (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017725778, при этом установила следующее.

Заявка №2017725778 с датой поступления от 28.06.2017 была подана на государственную регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 01 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено



комбинированное обозначение со словесным элементом «MONGOOSE», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 04.10.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение по заявке №2017725778 не соответствует требованиям, установленным пунктами 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что входящий в состав заявленного обозначения элемент «ТМ» не обладает различительной способностью, так как представляет собой общепринятый символ. Кроме того, обозначение



сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 01 класса МКТУ с зарегистрированными на имя иного лица и имеющими более ранний приоритет словесным товарным знаком «MONGOOSE» по свидетельству №159047

[1] и комбинированным товарным знаком  по свидетельству №298444 [2] в отношении однородных товаров.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 24.01.2019, приведены следующие аргументы:

- сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеют отличия, обусловленные тем, что производят различное зрительное впечатление на потребителя;

- правообладатель противопоставленных товарных знаков [1-2] ООО «АМТЕК» предоставил заявителю письмо-согласие в отношении всех заявленных товаров 01 класса МКТУ.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в отношении всех заявленных товаров, указанных в перечне заявки №2017725778.

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

С учетом даты (28.06.2017) поступления заявки №2017725778 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. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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.

На государственную регистрацию заявлено комбинированное обозначение



Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения для товаров 01 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 для однородных товаров на имя иного лица и имеющих более ранний приоритет.

Сходство до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком было установлено на основании фонетического и семантического тождества их словесных элементов и однородности товаров.

Вместе с тем, правообладателем товарных знаков [1-2] было выражено согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2017725778 на имя заявителя в отношении всех товаров 01 класса МКТУ, указанных в заявке №2017725778, что подтверждается письмом-согласием от 14.01.2019.

Представленный документ свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленных знаков в гражданском обороте. Кроме того, сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеют графические различия, обусловленные наличием в заявленном обозначении и товарном знаке [2] разных изобразительных элементов, а также использованием при выполнении знаков разных шрифтовых решений и букв разных алфавитов.

Также необходимо отметить, что коллегия не располагает какими-либо сведениями о наличии на российском потребительском рынке как до даты подачи заявки №2017725778, так и после этой даты товаров, маркированных товарными знаками [1-2], однородных заявленным товарам 01 класса МКТУ и производимых правообладателем указанных знаков или под его контролем, что никак не может способствовать возникновению устойчивых ассоциативных связей заявленного обозначения с правообладателем противопоставленных товарных знаков.

С учетом данных обстоятельств регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

Буквенный элемент «ТМ», входящий в состав заявленного обозначения, не обладает различительной способностью, так как представляет собой символ предупредительной маркировки, являющийся общепринятым сокращением от обозначения Trade mark (товарный знак), и является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что в возражении не оспаривается.

Следовательно, отсутствуют препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 01 класса МКТУ, указанных в заявке.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 24.01.2019, отменить решение Роспатента от 04.10.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017725778.**