

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 12.01.2018 возражение ФОНТЕГРА ЭНТЕРПРАЙЗЕС ЛИМИТЕД, Кипр (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016711587, при этом установила следующее.

Заявка №2016711587 с датой поступления от 07.04.2016 была подана на государственную регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 02, 09 и услуг 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено



комбинированное обозначение , состоящее из слова «MEGA», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, в верхней части буквы М которого расположен словесный элемент «PRO», и слова «print», расположенного под буквой «А». Обозначение выполнено в красно-белой цветовой гамме.

Решение Роспатента от 16.10.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании требований, установленных пунктами 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных услуг 37 класса МКТУ и связанных с ними товаров 02, 09 классов МКТУ с зарегистрированными на имя иного лица и имеющими более ранний приоритет товарными знаками «МЕГАПРИНТ/MEGAPRINT» по свидетельствам №№527040, 527039 [1-2] в отношении однородных услуг 37 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 12.01.2018, приведены следующие аргументы:

- заявитель обратился к правообладателю товарных знаков [1-2] – Обществу с ограниченной ответственностью «ФАБРИКА МЕГАПРИНТ» за получением согласия на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака;

- правообладатель противопоставленных знаков [1-2] предоставил заявителю письмо-согласие в отношении заявленных товаров 02 (картриджи заполненные для принтеров и копируемых аппаратов) и 09 (картриджи пустые для принтеров и копируемых аппаратов) классов МКТУ.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в отношении указанных товаров 02 и 09 классов МКТУ.

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

С учетом даты (07.04.2016) поступления заявки №2016711587 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, в том числе указывающих на их назначение.

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 товаров 02 класса МКТУ – картриджи заполненные для принтеров и копировальных аппаратов; 09 класса МКТУ – картриджи пустые для принтеров и копировальных аппаратов.

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения был основан на его несоответствии требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходных до степени смешения словесных товарных знаков «МЕГАПРИНТ/MEGAPRINT» [1-2], зарегистрированных для услуг 37 класса МКТУ – заправка картриджами (тонеров).



Сходство до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками «МЕГАПРИНТ/MEGAPRINT» было установлено на основании фонетического сходства входящих в них словесных элементов, а также корреспондировании услуг 37 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки, товарам 02 и 09 классов МКТУ, для которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2016711587.

Вместе с тем, правообладателем товарных знаков [1-2] было выражено согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2016711587 на имя заявителя в отношении вышеуказанных товаров 02, 09 классов МКТУ, что подтверждается приложенным к возражению письмом-согласием от 27.12.2017.

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 знаки [1-2] не могут являться препятствием для регистрации заявленного обозначения в отношении указанных товаров 02 и 09 классов МКТУ.

Что касается словесного элемента «print», входящего в состав заявленного обозначения, то он является неохранным элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на назначение товаров, что заявителем не оспаривается в возражении.

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

удовлетворить возражение, поступившее 12.01.2018, отменить решение Роспатента от 16.10.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016711587.