

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 29.03.2023 возражение, поданное компанией «Маруман Эйч энд Би Ко., Лтд.», Япония (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021740125, при этом установила следующее.



Обозначение «» по заявке №2021740125 с приоритетом от 28.06.2021 подано на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 30.11.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021740125 в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может

быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с ранее зарегистрированным товарным знаком со словесными элементами «MOREMAN MOREMAN» св-во № 374925 приоритет от 08.06.2007, на имя Общества с ограниченной ответственностью «МОРЕМАН», 141703, Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Набережная, д. 22, стр. 1, помещ. 1, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;

- с ранее зарегистрированным товарным знаком со словесными элементами «MAREVAN MAREVAN» св-во № 300672 приоритет от 04.11.2004, на имя ОРИОН КОРПОРЕЙШН, Орионинтье 1 02200 Эспоо Финляндия, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;

- со словесным элементом знака «MARUMAN» по м.р. № 974914 приоритет от 02.07.2008, на имя MAJESTY GOLF Co., Ltd., 7FL Meijiseimeikan, 2-1-1, Marunouchi, Chiyoda-ku Tokyo 100-0005, в отношении товаров 18, 25, 28 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 05 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- правообладатели противопоставленных знаков по свидетельствам №№374925, 300672 предоставили свое согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2021740125 в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ;

- обозначение по заявке № 2021740125 и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 300672, 374925 имеют очевидные фонетические и графические отличия, которые влияют на их восприятие потребителями;

- заявленные товары по заявке № 2021740125 и товары, указанные в перечне противопоставленного знака по международной регистрации №974914, не относятся

к одному роду или виду, не имеют одинакового назначения, производятся из разных материалов, не имеют общего круга потребителей, не являются взаимозаменяемыми или взаимодополняемыми, таким образом, сравниваемые товары не являются однородными ни по одному из признаков однородности;

- противопоставленный товарный знак по международной регистрации №974914 не может быть признан сходным до степени смешения с заявленным обозначением, так как отсутствует однородность сравниваемых товаров;

- правообладатель противопоставленного знака по международной регистрации №974914 предоставил свое согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2021740125 в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2021740125 в отношении товаров 05 класса МКТУ.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлены следующие материалы:

- оригиналы писем-согласий от правообладателей противопоставленных регистраций №№300672, 374925 [1];

- оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №974914 [2].

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (28.06.2021) заявки №2021740125 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 Министерства

экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки №2021740125, на регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение



« », содержащее изобразительный элемент в виде окружности, выполненной в оригинальной манере, внутри которой расположены две дугообразные линии, примыкающие друг к другу и повторяющие форму внешней окружности. Справа от указанного изображения расположен словесный элемент "maruman", выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

В качестве основания несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой были противопоставлены товарные знаки

МОРЕМАН

MAREVAN

«**МОРЕМАН**» и «**МАРЕВАН**» по свидетельствам №№374925, 300672, знак

«» по международной регистрации №974914.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 30.11.2022.

К указанным обстоятельствам относятся письма-согласия [1] от правообладателей противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№374925, 300672, в которых выражается согласие относительно использования и регистрации заявленного обозначения по заявке №2021740125 в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№374925, 300672 не тождественны, отличаются по фонетическому критерию сходства, при этом противопоставленные товарные знаки не являются коллективными товарными знаками.

Таким образом, наличие писем-согласий [1] от правообладателей противопоставленных товарных знаков, возможность предоставления которых

предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2021740125 в качестве товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Относительно несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно сходно до степени смешения с противопоставленным знаком по международной регистрации №974914, коллегия указывает следующее.

Заявленное комбинированное обозначение «» и противопоставленный знак «» по международной регистрации №974914 являются тождественными.

Вместе с тем, анализ однородности заявленных товаров 05 класса МКТУ и товаров 18, 25, 28 классов МКТУ, указанных в перечне противопоставленного знака, показал следующее.

Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ «добавки пищевые».

«Пищевые добавки» — вещества, добавляемые в технологических целях в пищевые продукты в процессе производства, упаковки, транспортировки или хранения для придания им желаемых свойств, например, определённого аромата (ароматизаторы), цвета (красители), длительности хранения (консерванты), вкуса, консистенции и так далее (<https://ru.wikipedia.org/>).

Таким образом, заявленные товары 05 класса МКТУ относятся к веществам, содержащимся практически во всем, что мы едим и пьем, от безалкогольных напитков до сухих завтраков и даже лекарств.

Правовая охрана противопоставленного знака на территории Российской Федерации по международной регистрации №974914 действует в отношении товаров 18 класса МКТУ «Boston bags, bags for shoes, pouches, shoulder bags, non metal wallets, waist bags, umbrellas» (сумки бостоны, сумки для обуви, чехлы, наплечные сумки, неметаллические кошельки, поясные сумки, зонты), товаров 25

класса МКТУ «Golf shoes, polo shirts, sport shirts, sweaters, vests and waistcoats, cardigans, jumpers, trousers, skirts, socks and stockings, hats, sun visors, waistbands» (обувь для гольфа, рубашки поло, спортивные рубашки, свитера, жилеты и жилеты, кардиганы, джемперы, брюки, юбки, носки и чулки, головные уборы, солнцезащитные козырьки, пояса), товаров 28 класса МКТУ «Golf clubs, golf bags with or without wheels, golf gloves, golf balls, golf tees, head covers for golf club, golf ball markers» (клюшки для гольфа, сумки для гольфа с колесами и без колес, перчатки для гольфа, мячи для гольфа, тройники для гольфа, чехлы для гольфа, маркеры мячей для гольфа).

Таким образом, правовая охрана противопоставленного товарного знака распространяется на различные изделия из кожи, изделия для защиты человека от дождя или солнечных лучей, изделия, надеваемые на человека с целью обезопасить своё тело от негативного влияния окружающей среды, а также на спортивный инвентарь различного назначения и снаряжения.

Учитывая вышеизложенное, заявленные товары 05 класса МКТУ и товары 18, 25, 28 классов МКТУ следует признать не однородными, поскольку сравниваемые товары относятся к разного рода-вида товаров, отличаются назначением, кругом потребителей, не являются взаимозаменяемыми или взаимодополняемыми.

Коллегия также отмечает, что косвенным подтверждением отсутствия вероятности смешения в гражданском обороте заявленного обозначения по заявке №2021740125 и знака по международной регистрации №974914 в отношении не однородных товаров является предоставленное письмо-согласие [2].

Таким образом, противопоставленный товарный знак по международной регистрации №974914 не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2021740125.

Резюмируя изложенное, коллегией установлено, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для товаров 05 класса МКТУ, поскольку оно не противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 29.03.2023, отменить решение Роспатента от 30.11.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021740125.