

**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 возражение, поступившее 22.03.2019, поданное компанией «Фелд Мотор Спортс, Инк.», Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017730874, при этом установила следующее.

Словесное обозначение « <sup>MONSTER JAM</sup> » по заявке № 2017730874 с приоритетом от 31.07.2017 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 25, 28, 41 классов МКТУ.

Роспатентом 13.12.2018 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017730874 в отношении всех заявленных товаров и услуг. 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.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение тождественно товарному знаку « <sup>MONSTER JAM</sup> » по свидетельству №609322, ранее зарегистрированному на имя иного лица в отношении услуг 41 класса МКТУ «развлечения, организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий (включая демонстрацию транспортных средств, изготовленных на заказ, организацию выставок и демонстрацию каскадерских трюков с участием

транспортных средств, изготовленных на заказ)», признанных однородными заявленным услугам 41 класса МКТУ и товарам 25, 28 классов МКТУ, взаимосвязанным и однородным услугам 41 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.03.2019 поступило возражение на решение Роспатента, в котором заявитель сообщает, что он является правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №609322 (основание: зарегистрированный в установленном порядке Роспатентом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и услуг). В этой связи заявитель считает, что отсутствуют препятствия для регистрации заявленного обозначения по заявке №2017730874 в качестве товарного знака.

Заявителем выражена просьба исключить из заявленного перечня услуг 41 класса МКТУ позицию «развлечения», так как исключительное право на одно и то же обозначение в отношении совпадающих услуг не может быть предоставлено дважды.

С учетом изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 13.12.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017730874 в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 25 класса МКТУ «одежда, в том числе футболки; головные уборы, в том числе шляпы, шапки», товаров 28 класса МКТУ «средства транспортные [игрушки]; автомобили [игрушки]», услуг 41 класса МКТУ «создание, организация и проведение спортивных шоу, соревнований и других мероприятий, включенных в класс 41, в области автоспорта».

К возражению приложены следующие материалы:

- сведения о товарном знаке по свидетельству №609322 и изменения, подтверждающие регистрацию отчуждения исключительных прав на товарный знак (1);

- решение Роспатента, принятое по результатам рассмотрения возражения против предоставления охраны товарному знаку по свидетельству №609322 (2).

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (31.07.2017) поступления заявки №2017730874 на регистрацию товарного знака 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

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.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2017730874 заявлено словесное обозначение « **MONSTER JAM** », выполненное заглавными буквами латинского алфавита жирным шрифтом. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении вышеуказанных товаров и услуг 25, 28, 41 классов МКТУ.

В качестве основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой указан товарный знак « **MONSTER JAM** » по свидетельству №609322.

Вместе с тем, на основании государственной регистрации 11.01.2019 в Роспатенте договора №РД0282405 об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству № 609322 в отношении всех услуг 41 класса МКТУ, его правообладателем стала компания «Фелд Мотор Спортс, Инк.», то есть заявитель (1).

В этой связи основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2017730874 в отношении вышеуказанного заявителем перечня товаров и услуг 25, 28, 41 классов МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, отсутствуют.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 22.03.2019, отменить решение Роспатента от 13.12.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017730874.**