

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 26.01.2024 возражение на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022737454 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2022737454, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 08.06.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 28 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 28.09.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 28 класса МКТУ (далее – решение Роспатента). Указанное решение основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими товарными знаками:

- серией товарных знаков, зарегистрированных на имя компании «МЕГА Брендс Инк.», Канада, в отношении однородных товаров 28 класса МКТУ (свидетельства №656777 (1) с приоритетом от 07.07.2017, №373090 (2) с приоритетом от 14.02.2007, №159628 (3) с приоритетом от 11.06.1997);

- с товарным знаком, зарегистрированным на имя компании «МЕГА Брендс ЮЛК», Канада, в отношении однородных товаров 28 класса МКТУ (свидетельство №491027 (4) с приоритетом от 13.06.2012).

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к тому, что в противопоставленные регистрации (1-4) были внесены изменения, в результате которых их правообладателем стал заявитель. В связи с изложенным, знаки (1-4) не являются более препятствиями для государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 28 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены распечатки знаков (1-4).

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (08.06.2022) заявленного обозначения правовая база для оценки его охраноспособности 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.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).



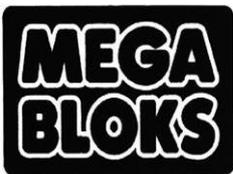
Заявленное обозначение «» является комбинированным и состоит из словесного элемента «MEGA», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, вписанного в параллелепипед с цилиндрическими элементами в верхней части. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 28 класса МКТУ.

В рамках несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса рассматриваемому обозначению по заявке №2022737454 были противопоставлены

MEGA



комбинированные и словесный товарные знаки «» (1), «» (2),

«**MEGA BLOKS**» (3), «» (4), зарегистрированные на имя иного лица для товаров 28 класса МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были приняты во внимание обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения по результатам экспертизы заявленного обозначения. Так, Роспатентом были внесены изменения в противопоставленные регистрации (1-4), в результате чего их правообладателем стал заявитель «Мега Брендс ЮЛК, 6767 Шмен де ла Кот-де-Льес, Монреаль, Квебек, Х4Т 1Е5,

Канада (СА)». Дата внесения записи в Государственный реестр - 20.10.2023, Бюл. №20. Указанное свидетельствует о том, что противопоставленные знаки (1-4) не являются более препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 28 класса МКТУ. Следовательно, заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.01.2024, отменить решение Роспатента от 28.09.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022737454.