


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 (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 возражение, поступившее 26.02.2024, поданное АО «Торговый Комплекс Горизонт», г. Ростов-на-Дону (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о регистрации товарного знака по заявке №2021765902, при этом установлено следующее.




Комбинированное обозначение «  » по заявке №2021765902 с приоритетом от 08.10.2021 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 35, 36, 38, 39, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 27.04.2023 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021765902 в отношении всех услуг 36, 38, 39, 43 классов МКТУ, а также в отношении части услуг 35, 41 классов МКТУ, при этом в отношении иной части услуг 35, 41 классов МКТУ правовая охрана не была предоставлена (далее – решение Роспатента). Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком



«» (по свидетельству №296636 с приоритетом от 09.06.2005) в отношении услуг 35, 41 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 35, 41 классов МКТУ [1].

Кроме того, было указано, что входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «MICE», «ARCHITECT» (MICE- аббревиатура от Meetings — корпоративные встречи, Incentives — тимбилдинги и мотивационные туры для сотрудников, Conferences — деловые конференции, съезды, форумы, семинары, Events — выездные корпоративные праздники, «Architect» в переводе с англ. яз. - инженер-разработчик; конструктор, создатель, автор, творец (см. <https://b2b.onetwotrip.com/blog/trends/chto-takoe-mice-turizm/>, <https://my-mice.ru/>, <https://bigjack24.ru/uslugi/delovye-meropriyatiya/delovoj-turizm-mice.html>, <https://happytravel.ru/mice-meropriyatiya/>, https://top_english.academic.ru/4696/architect; Англо-русский современный словарь. 2014), указывают на вид, назначение заявленных услуг, являются неохраняемыми элементами обозначения на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.02.2024, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель не оспаривает тот факт, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №296636 являются сходными до степени смешения, равно как и не оспаривает однородность услуг 35, 41 классов МКТУ сравниваемых обозначений;

- заявителем было получено письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в отношении всех испрашиваемых услуг 35, 41 классов МКТУ от правообладателя противопоставленного товарного знака [1];

- предоставленное заявителем письмо согласие отвечает необходимым требованиям Кодекса и Приказа Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482, следовательно, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в полном объеме, указанном в заявке.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 27.04.2023 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35, 26, 38, 39, 41, 43 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем 01.04.2024 был направлен оригинал письма-согласия (приложение №1) от правообладателя противопоставленного товарного знака [1].

Следует отметить, что заявителем была оплачена пошлина за регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака, в результате чего ему было присвоено свидетельство №963011.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (08.10.2021) поступления заявки №2021765902 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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 пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с положениями пункта 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 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) 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;

2) 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;

3) 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 настоящем пункте, 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, состоящим из изобразительного элемента, и из словесных элементов «MICE», «ARCHITECT», выполненных на двух строках стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, в левой части знака помещен изобразительный элемент в виде комбинации из геометрических фигур различных цветов. Правовая охрана обозначению испрашивается в черном, розовом, темно-розовом, оранжевом, зеленом, желтом, голубом цветовом сочетании отношении услуг 35, 26, 38, 39, 41, 43 классов МКТУ.


Согласно оспариваемому решению Роспатента, словесный элемент «MICE» является неохраноспособным элементом заявленного обозначения представляет собой аббревиатуру от слов английского языка «Meetings» — корпоративные встречи, «Incentives» — тимбилдинги и мотивационные туры для сотрудников, «Conferences» — деловые конференции, съезды, форумы, семинары, «Events» — выездные корпоративные праздники (см. <https://b2b.onetwotrip.com/blog/trends/chto-takoe-mice-turizm/>, <https://my-mice.ru/>, <https://bigjack24.ru/uslugi/delovye-meropriyatiya/delovoj-turizm-mice.html>, <https://happytravel.ru/mice-meropriyatiya/>, https://top_english.academic.ru/4696/architect; Англо-русский современный словарь. 2014), в связи с чем данный элемент указывает на характеристики заявленных услуг (назначение) и не

соответствует положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем в возражении не оспаривается.

Вместе с тем, словесный элемент «ARCHITECT» заявленного обозначения переводится с английского на русский язык как «инженер-разработчик; конструктор, создатель, автор, творец» (https://top_english.academic.ru/4696/architect; Англо-русский современный словарь. 2014) и, следовательно, данный словесный элемент напрямую не указывает на какие-либо характеристики испрашиваемых к регистрации услуг, обладает охраноспособным характером, соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных услуг 35, 41 классов МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака [1].




Противопоставленный товарный знак «» [1] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из графических элементов, а также из словесного элемента «Mice», выполненного стандартным шрифтом заглавной и строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35, 41 классов МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится то, что заявителем представлено письменное согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №296636 [1] для предоставления правовой охраны комбинированному



обозначению «» и на его использование в качестве товарного знака на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных услуг 35, 41 классов МКТУ.


С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что 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, 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 введения потребителя в заблуждение 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 противопоставленный

товарный знак «  » [1] не тождественны, при этом противопоставленный товарный знак [1] не является коллективным товарным знаком, а также отсутствуют сведения об его широкой известности российскому потребителю.

Таким образом, принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, при наличии согласия его правообладателя, у коллегии имеются основания для изменения решения Роспатента от 27.04.2023 и предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации заявленному обозначению по заявке №2021765902 в отношении всех заявленных услуг 35, 26, 38, 39, 41, 43 классов МКТУ в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.02.2024, изменить решение Роспатента от 27.04.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021765902.