


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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 22.06.2023 возражение, поданное АО «Аметис», Амурская обл., г. Благовещенск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022740620, при этом установила следующее.

МЭН Здрав

Обозначение «  » по заявке №2022740620 с приоритетом от 20.06.2022 подано на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 05, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 17.05.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022740620. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг на основании пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ЗДРАВ» (сокращение, употребляемое в значении здравоохранение, см. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940) не обладает различительной способностью, в силу семантического значения указывает на вид, свойства и назначение товаров, в связи с чем является неохраняемым на основании положений 1 статьи 1483 Кодекса.

Заявленное обозначение не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса, так как сходно до степени смешения с товарным знаком «МЭНС» (свидетельство №653871, приоритет от 11.05.17), зарегистрированным на имя ООО "МЭНС", 142117, Московская обл., г. Подольск, ул. 2-я Пилотная, д. 29, в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 05, 35 классов МКТУ.

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

- смысл сочетания словесных элементов «МЭН» и «здрав» в сознании рядового потребителя, владеющего базовыми знаниями английского языка на уровне школьной программы, вызывает ассоциацию с товарами, предназначенными для мужского здоровья;

- заявитель считает, что для определения смыслового значения словесного элемента "Здрав" (как в сочетании с элементом "МЭН", так и без него) потребителю потребуются дополнительные усилия и домысливания;

- дефиниция слова "Здрав" не описывает напрямую ни один из заявленных товаров и услуг, а лишь косвенно может ориентировать на то, что товары или услуги каким-то образом связаны со "здоровьем", в том числе с «мужским» с доминирующим элементом «МЭН»;

- таким образом, элемент "Здрав" не противоречит положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как в сочетании с доминирующим элементом «МЭН» у данного слова появляется различительная способность через ассоциативный ряд отображать назначение товаров, изготавливаемых под указанным знаком, как предназначенных для мужского здоровья;

- противопоставленный товарный знак «МЭНС» по свидетельству №653871 не зарегистрирован в отношении товаров 05 класса МКТУ, по которому заявителем запрошена правовая охрана;

- в силу чего товарный знак по заявке № 2022740620 «МЭН Здрав» вообще

никак не может быть противопоставлен зарегистрированному товарному знаку №653871 «МЭНС» по 05 классу МКТУ;

- правообладатель противопоставленного знака предоставил свое согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2022740620 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

С учетом изложенного заявитель просит пересмотреть решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2022740620 в отношении заявленных товаров и услуг.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака [1].

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (20.06.2022) заявки №2022740620 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).

Согласно требованиям пункта 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 вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение

МЭН Здрав

«
», содержащее два словесных элемента «МЭН Здрав», выполненных в одну строку буквами русского алфавита в темно-синем цвете.

Анализ заявленного обозначения показал следующее.

Заявленное обозначение содержит словесный элемент «МЭН», который может восприниматься средним российским потребителем как транслитерация английского слова «man», которое в переводе с английского языка на русский язык означает «мужчина», «мужской» (<https://translate.yandex.ru/dictionary/>).

Словесный элемент «Здрав», входящий в состав заявленного обозначения, является сокращением, употребляемым в значении здравоохранение, например, здравотдел, Наркомздрав (Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940). Согласно Толковому словарю Ожегова, С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова. 1949-1992,


слово «Здрав» - первая часть сложных слов, относящихся к здоровью, к охране здоровья.

С учетом изложенного, коллегией установлено, что само по себе слово «Здрав» не употребляется, в силу чего напрямую не описывает заявленные товары и услуги, а в сочетании со словесным элементом «МЭН» лишь косвенно может ассоциироваться в сознании потребителей с товарами, предназначенными с мужским здоровьем.

Таким образом, для того, чтобы потребителю четко сформулировать смысловое значение словесного элемента «Здрав» ему потребуются дополнительные рассуждения и домысливания, которые могут быть различными. В этой связи словесный элемент «МЭН» заявленного обозначения будет являться фантазийным, не указывающим на какие-либо описательные характеристики, в том числе на вид, свойства и назначение товаров и услуг.

Учитывая изложенное, словесный элемент «МЭН» заявленного обозначения обладает различительной способностью и соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В качестве основания несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой был противопоставлен товарный знак

«  » по свидетельству №653871.

Заявителем не оспаривается сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 17.05.2023.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма [1] от правообладателя противопоставленного знака, в котором он выражает свое согласие относительно использования и регистрации заявленного обозначения по заявке №2022740620 в отношении заявленных товаров и услуг 05, 35 классов МКТУ.

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 противопоставленный знак не тождественны, имеют отдельные визуальные различия, при этом противопоставленный товарный знак не является коллективным товарным знаком.

Таким образом, наличие письма-согласия [1] от правообладателя противопоставленного товарного знака, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2022740620 в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг 05, 35 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 22.06.2023, отменить решение Роспатента от 17.05.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022740620.