

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 возражение, поступившее 19.08.2022, поданное компанией IQ Martrade Holding und Managementgesellschaft GmbH, Дюссельдорф, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1598169, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака №1598169 с конвенционным приоритетом от 27.10.2020 произведена Международным Бюро ВОИС 07.04.2021 на имя заявителя. На территории Российской Федерации предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1598169 испрашивается для услуг 35, 39, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак «Martrade» по международной регистрации №1598169 выполнен буквами латинского алфавита.

Роспатентом 21.04.2022 было принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1598169 в отношении всех испрашиваемых услуг 35 и 42 классов МКТУ, а также в отношении части испрашиваемых услуг 39 класса МКТУ. В остальной части в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1598169 на территории Российской Федерации было отказано. Данное решение мотивировано несоответствием знака по международной регистрации №1598169 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В частности, в предварительном отказе знаку по международной регистрации



№1598169 противопоставлен товарный знак “ ” по свидетельству №779823 с приоритетом от 17.12.2019, зарегистрированный, в том числе, в отношении однородных услуг 35, 39 классов МКТУ на имя Индивидуального предпринимателя Чадову Елену Александровну, Москва.

В поступившем 19.08.2022 возражении заявитель сообщил о новых обстоятельствах, которые не были известны Роспатенту на дату вынесения оспариваемого решения.

Так, заявитель располагает письменным согласием, полученным от правообладателя товарного знака по свидетельству №779823. Оригинал данного письменного согласия находится в материалах дела.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 21.04.2022 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №1598169 на территории Российской Федерации в отношении всех испрашиваемых услуг 39 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем приобщен оригинал письма-согласия [1].

Изучив материалы дела и заслушав участника рассмотрения возражения, коллегия пришла к следующим выводам.

С учетом даты 27.10.2020 конвенционного приоритета международной регистрации №1598169 правовая база для оценки ее 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 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.

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

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.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 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).

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме (далее – письмо-согласие) и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Знак «Martrade» по международной регистрации №1598169 выполнен буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается в отношении услуг 35, 39, 42 классов МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.



«

»[1]

Противопоставленный комбинированный товарный знак по свидетельству №779823 с приоритетом от 17.12.2019, состоит из изобразительного элемента в виде колосьев окружающего кассовый автомат, и из словесного элемента «MERTRADE», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая

охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров и услуг 35, 39 классов МКТУ.

Анализ сходства знака по международной регистрации №1598169 и противопоставленного товарного знака [1] показал следующее.

В связи с тем, что заявленное обозначение является словесным обозначением, а противопоставленный товарный знак – комбинированным, анализ сходства должен основываться на критериях сходства словесных элементов.

Словесные элементы «Martrade» и «MERTRADE» совпадают в воспроизведении 7 звуков из 8 как «МАРТРАДЕ» и «МЕРТРАДЕ», при гласной первого слога «А»/ «Е». Учитывая расположение одинаковых по звучанию гласных и согласных букв в одинаковой последовательности сопоставляемые словесные элементы следует признать фонетически сходными.

Семантический критерий сходства не подлежит применению, так как сопоставляемые слова отсутствуют в словарях, являются вымышленными, следовательно, не могут быть соотнесены относительно друг друга по заложенному в них значению.

Имеющиеся графические отличия играют второстепенную роль ввиду превалирования фонетического сходства словесных элементов «Martrade» и «MERTRADE» входящих в состав сравниваемых обозначений.

Таким образом, знак по международной регистрации №1598169 и противопоставленный знак [1] являются сходными, поскольку ассоциируются в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Что касается услуг 39 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1598169, то коллегия отмечает следующее. В возражении, поступившем 19.08.2022, не оспаривается однородность услуг 39 класса МКТУ, перечисленных в перечне международной регистрации №1598169, услугам 39 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена охрана противопоставленному знаку [1].

На основании вышеизложенного коллегия делает вывод о сходстве до степени смешения знака по международной регистрации №1598169 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №779823 в отношении услуг 39 класса МКТУ.

В возражении заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом решения от 21.04.2022г.

Заявителем получено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака [1] на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1598169 в отношении всех услуг 35, 39, 42 классов МКТУ, указанных в регистрации.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

При определении вероятности введения потребителей в заблуждение коллегия руководствовалась следующими сведениями.

Правообладатель противопоставленного знака [1] – Чадова Елена Александровна специализируется на производстве кассовой техники.

Деятельность заявителя направлена на оказание услуг перевозок грузов, таможенного оформления перевозок, а также иное обслуживание в этой области.

Таким образом, заявитель и владелец противопоставленного знака не сталкиваются на рынке и используемые ими обозначения не могут быть смешаны потребителями.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными.

Противопоставленный товарный знак не является общеизвестным или коллективным.

Принимая во внимание совокупность изложенных сведений, коллегией учтено представленное письмо-согласие ввиду отсутствия оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение.

Таким образом, препятствия для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1598169

в отношении всех заявленных услуг 35, 39, 42 классов МКТУ заявителем преодолены.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 19.08.2022, отменить решение Роспатента от 21.04.2022 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1598169 в отношении всех испрашиваемых услуг 35, 39, 42 классов МКТУ, указанных в регистрации.**