

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 с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 10.10.2024 возражение Общества с ограниченной ответственностью «БЕЗ ГРАНИЦ» (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023738708, при этом установила следующее.

Заявка №2023738708 была подана на государственную регистрацию товарного знака 05.05.2023 на имя заявителя в отношении товаров 08 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено



комбинированное обозначение « », выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита по вертикали и расположенное внутри прямоугольной рамки.

Решение Роспатента от 20.07.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака принято на основании того, что заявленное обозначение не соответствует требованиям, установленным пунктом 6(2) статьи 1483 Кодекса, так как сходно до степени смешения с товарным знаком со словесным элементом «MAST» по свидетельству №869559 [1], зарегистрированным в отношении однородных товаров 08 класса МКТУ на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), приведены следующие аргументы:

- решением Федеральной антимонопольной службы (далее - ФАС) России от 31.10.2023 по делу №08/01/14.4-31/2023 о нарушении антимонопольного законодательства, согласно которому действия Общества с ограниченной ответственностью «Бресе» по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации №869559 признаны актом недобросовестной конкуренции в отношении всех товаров 08 класса МКТУ, указанных в свидетельстве;

- Решением Суда по интеллектуальным правам от 24.06.2024 заявление правообладателя о признании недействительным решения ФАС России по делу №08/01/14.4-31/2023 было оставлено без удовлетворения, что также было подтверждено Президиумом Суда по интеллектуальным правам в Постановлении от 24.10.2024;

- на основании решения ФАС России было подано возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №869559, после удовлетворения которого препятствий для регистрации заявленного обозначения не будет.

На основании изложенного заявителем выражена просьба зарегистрировать товарный знак по заявке №2023738708 в отношении всех испрашиваемых товаров.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (05.05.2023) поступления заявки №2023738708 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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 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, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой обозначение «  », выполненное буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом.

Государственная регистрация товарного знака испрашивается для товаров 08 класса МКТУ «аппараты для татуировки; аппараты лазерные для удаления волос, за исключением используемых для медицинских целей; иглы для татуировок; инструменты для депиляций неэлектрические и электрические; инструменты для

заточки; инструменты для обрезания ногтей электрические или неэлектрические; инструменты стерильные для пирсинга; кусачки для ногтей; лезвия бритвенные; машинки для стрижки бороды; машинки для стрижки волос электрические и неэлектрические для личного пользования; наборы маникюрных инструментов; наборы маникюрных инструментов электрические; наборы педикюрных инструментов; наконечники сменные [ручные инструменты]; ножницы стригальные [ручные инструменты]; щипцы; щипцы для завивки волос; щипцы для ногтей; щипцы для удаления заусенцев; щипчики для загибания ресниц; инструменты ручные с ручным приводом; кернеры [ручные инструменты]; перфораторы [ручные инструменты]; свайки морские».

Основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака послужило его несоответствие требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходного до степени смешения товарного знака **MAST** [1], зарегистрированного для однородных товаров на имя иного лица и имеющего более ранний приоритет.

Вместе с тем, анализ материалов возражения показал, что указанный в заключении по результатам экспертизы вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и товарного знака [1], правомерно приведенный в заключении по результатам экспертизы и не оспариваемый в возражении, не является более препятствием для государственной регистрации товарного знака по заявке №2023738708 в отношении испрашиваемого перечня товаров 08 класса МКТУ, что обусловлено следующими обстоятельствами.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 869559[1] признано недействительным полностью на основании решения Роспатента от 29.01.2025, о чем свидетельствует запись в Госреестре и публикация в бюллетене №3 от 29.01.2025.

В связи с изложенным у коллегии не имеется оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении испрашиваемых товаров 08 класса МКТУ.

Таким образом, коллегией установлено, что с учетом дополнительных обстоятельств (признания недействительным предоставления правовой охраны противопоставленному знаку) заявленное обозначение может быть зарегистрировано для всех испрашиваемых товаров.

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

удовлетворить возражение, поступившее 10.10.2024, отменить решение Роспатента от 20.07.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023738708.