

**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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454, рассмотрела возражение, поступившее 12.04.2024, поданное от имени компании Шэньчжэн Эвербест Машинери индастри Ко., Китай (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022732591, при этом установила следующее.

CEM

Комбинированное обозначение **CEM** по заявке № 2022732591, поданной 20.05.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 05, 10 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Роспатентом принято решение от 26.09.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022732591. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с решением от 26.09.2023, регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака препятствуют товарные знаки

СЕМ СЕМ

по свидетельствам №№ 540423, 880276,

зарегистрированные на имя ООО "Сем Тест Инструмент", Московская область, в отношении однородных товаров 05 и 09 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.04.2024, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 26.09.2023.

Возражение содержит следующие доводы:

- исключительное право на противопоставленные товарные знаки в настоящее время передано заявителю, на основании договора, зарегистрированного 22.03.2024 за № РД0461573;

- товарные знаки по свидетельствам №№ 540423, 880276 более не могут рассматриваться в качестве препятствий для регистрации обозначения по заявке № 2022732591 в отношении товаров 05 и 10 классов МКТУ;

- принимая во внимание то, что часть заявленных товаров 05 класса МКТУ уже включена в перечень товарного знака по свидетельству № 880276, исключительное право на который передано заявителю, заявитель просит испрашиваемые товары 05 класса МКТУ, удалив позиции, присутствующие в регистрации № 880276.

Исходя из вышеизложенного, заявитель просил отменить решение Роспатента от 26.09.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022732591 в отношении товаров "*реактивы диагностические для медицинских целей; тест-полоски химические для анализа кала на скрытую кровь; полоски для самостоятельной проверки уровня содержания мочевины (препараты диагностические для медицинских целей)*" 05 класса МКТУ и всех заявленных товаров 10 класса МКТУ.

С возражением представлены следующие материалы:

1. Копия решения об отказе в регистрации товарного знака.
2. Копия уведомления о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства.

3. Копии изменений к свидетельствам №№ 880276, 540423, 515245, 418268, 515243, 348805, 351257, 721023 и 718996.

На заседании коллегии, состоявшемся 07.05.2024, коллегией указано о невозможности регистрации заявленного обозначения в отношении товаров, совпадающих с товарами, указанными в свидетельстве № 880276 на основании пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку заявителю уже предоставлено исключительное право на тождественное обозначение.

В отношении названного мотива заявитель выразил свое согласие и обратил внимание на сокращение испрашиваемого к регистрации перечня товаров, приведенное в возражении. Таким образом, заявителю не требовалось дополнительного времени для представления своей позиции по новым основаниям, приведенным коллегией.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (20.05.2022) подачи заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охранных способностей 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 (2) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

В соответствии с пунктом 6 (2) 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.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах.

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).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2022732591 заявлено

СЕМ

комбинированное обозначение **СЕМ**, состоящее из словесного элемента "СЕМ" и двух горизонтальных черт разной толщины, расположенных под словом "СЕМ".

Решение Роспатента от 26.09.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022732591 основано на противопоставлении товарных

СЕМ **СЕМ** знаков **СЕМ**, по свидетельствам №№ 540423, 880276.

В возражении заявитель сообщил об обстоятельствах, которые не могли быть приняты во внимание при принятии оспариваемого решения, а именно о том, что

исключительные права на противопоставленные товарные знаки переданы заявителю на основании договора, зарегистрированного в установленном порядке.

Таким образом, заявитель и правообладатель противопоставленных товарных знаков представляют собой одно и то же лицо, следовательно, основания для применения положений пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

В то же время необходимо обратить внимание на невозможность дублирования исключительного права на одно и то же обозначение в отношении одного и того же перечня товаров (пункт 3 (2) статьи 1483 Кодекса).

В данном случае заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки являются тождественными, что было установлено в решении Роспатента от 26.09.2023 и не оспаривается заявителем. Для целей исключения дублирования исключительного права на одно и то же обозначение коллегией исследованы перечни товаров, в отношении которых заявитель испрашивает правовую охрану соответствии с заявкой № 2022732591, и товаров, указанных в свидетельствах №№ 540423, 880276.

Принимая во внимание отказ заявителя от притязаний в отношении товаров "*препараты диагностические для медицинских целей; биомаркеры диагностические для медицинских целей; препараты химические для диагностики беременности; реактивы химические для медицинских или ветеринарных целей; бумага реактивная для медицинских целей; препараты диагностические для медицинских и ветеринарных целей; средства дезинфицирующие*", коллегия констатирует, что оставшиеся товары отсутствуют в перечнях иных тождественных товарных знаков заявителя.

Таким образом, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех перечисленных в возражении товаров.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о необходимости принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 12.04.2024, отменить решение Роспатента от 26.09.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022732591.