

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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.01.2024, поданное Индивидуальным предпринимателем Шиховым Сергеем Павловичем, г. Вологда (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022791000, при этом установлено следующее.

Государственная регистрация товарного знака «**МАСТИФ**» по заявке №2022791000, поданного 14.12.2022, испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 06, 19 и услуг 35, 37 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 24.10.2023 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022791000 для товаров 06, 19 и услуг 35 (части), 37 классов МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими средствами индивидуализации:



- товарным знаком «**MASTIFF**» по свидетельству №928740 с приоритетом от 05.08.2022, зарегистрированным на имя Индивидуального предпринимателя Балахтиной Надежды Николаевны, 140051, Московская область, Люберецкий район, п. Красково, ул. Лорха, 13, кв. 167 в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ;



- заявленным 16.11.2022 на регистрацию обозначением «**МАСТИВ**» по заявке №2022782284 на имя Индивидуального предпринимателя Никонова Евгения Игоревича, 153027, Ивановская область, г. Иваново, ул. Санаторная 10-я, 24, кв. 6, в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ (по указанной заявке принято решение о регистрации товарного знака).

В возражении, поступившем 30.01.2024, и дополненном 04.04.2024, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 24.10.2023, указав, что правообладатель товарного знака по свидетельству №928740 сузил перечень услуг 35 класса МКТУ в части продаж конкретных товаров 03, 05, 20, 21, 28, 31 классов МКТУ. Аналогично заявитель по заявке №2022782284 сузил перечень услуг 35 класса МКТУ в части их отношения к товарам 28 класса МКТУ. Кроме того, правообладатель товарного знака по свидетельству №928740 предоставил письмо-согласие, в котором выразил согласие на регистрацию обозначения по заявке №2022791000 в качестве товарного знака на имя заявителя для услуг 35 класса МКТУ «продвижение продаж для третьих лиц, а именно услуги в области оптовой и розничной продажи в отношении товаров 06, 19 классов МКТУ через магазины, через интернет-магазины, теле-магазины и интернет-сайты».

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 24.10.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022791000, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ, приведенных в письме-согласии.

На заседании коллегии 04.04.2024 заявитель представил оригинал письма-согласия от правообладателя товарного знака по свидетельству №928740 (1).

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

С учетом даты (14.12.2022) подачи заявки №2022791000 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его 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.

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.

Согласно пункту 42 Правил 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.

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).

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

Заявленное обозначение по заявке №2022791000 представляет собой словесное обозначение «**МАСТИФ**», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивалась в отношении товаров 06, 19 и услуг 35, 37 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом принято решение о государственной регистрации товарного знака для товаров 06, 19 и услуг 35 (части), 37 классов МКТУ.

В отношении испрашиваемых части испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака препятствуют принадлежащие иным лицам



товарные знаки «АВВВВВ» по свидетельству №928740 и «» по свидетельству №973745.



Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки являются сходными в целом ввиду фонетического и семантического тождества словесного элемента «**МАСТИФ**»/«**MASTIF**», выполняющего в них основную индивидуализирующую нагрузку, что заявителем не оспаривается.

В отношении противопоставления в виде товарного знака по свидетельству №928740 коллегией установлено следующее.

Заявитель получил письменное согласие (1) от правообладателя товарного знака по свидетельству №928740, в котором Индивидуальный предприниматель Балахтина Надежда Николаевна, Московская область, Люберецкий район, п. Красково, не возражает против регистрации товарного знака по заявке №2022791000 в отношении услуг 35 класса МКТУ «продвижение продаж для третьих лиц, а именно услуги в области оптовой и розничной продажи в отношении

товаров 06, 19 классов МКТУ через магазины, через интернет-магазины, теле-магазины и интернет-сайты» на имя заявителя.

В отношении возможности принятия письма-согласия (1) от правообладателя противопоставленного знака, коллегия отмечает следующее.

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.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными. Противопоставленный товарный знак не является общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком или коллективным товарным знаком. Оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение у коллегии не имеется.

С учетом наличия письма-согласия (1), противопоставление в виде товарного знака по свидетельству №928740 заявителем преодолено.

Товарный знак по свидетельству №973745 зарегистрирован для услуг 35 класса МКТУ «изучение рынка, а именно изучение в области товаров 28 класса МКТУ, а именно рыболовных принадлежностей; исследования в области бизнеса, а именно в области товаров 28 класса МКТУ, а именно рыболовных принадлежностей; услуги по составлению перечня подарков в области товаров 28 класса МКТУ, а именно рыболовных принадлежностей».

Приведенные в перечне товарного знака по свидетельству №973745 услуги 35 класса МКТУ, относящиеся к рыболовной продукции, не являются однородными испрашиваемым услугам 35 класса МКТУ, которые связаны с реализацией дверей, ворот, имеют иной род/вид, назначение и круг потребителей.

В связи с отсутствием однородности услуг 35 класса МКТУ, противопоставление в виде товарного знака по свидетельству №973745 в рамках действия пункта 6 статьи 1486 Кодекса снято.

Таким образом, товарный знак по заявке №2022791000, помимо товаров 06, 19 и услуг 35, 37 классов МКТУ, в отношении которых Роспатентом принято решение о государственной регистрации товарного знака, также может быть зарегистрирован для приведенных в письме-согласии (1) услуг 35 класса МКТУ «продвижение

продаж для третьих лиц, а именно услуги в области оптовой и розничной продажи в отношении товаров 06, 19 классов МКТУ через магазины, через интернет-магазины, теле-магазины и интернет-сайты».

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.01.2024, изменить решение Роспатента от 24.10.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022791000.