

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 26.06.2024, поданное Индивидуальным предпринимателем Мамыкиным Дмитрием Сергеевичем, город Липецк (далее – лицо, подавшее возражение), в отношении решения Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023706783, при этом установила следующее.



Заявка №2023706783 на регистрацию обозначения «» была подана на имя заявителя 02.02.2023 в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решением Роспатента от 29.02.2024 заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ ввиду несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку заявленное обозначение признано сходным до степени смешения с товарным знаком «**МЕРИОН**» по свидетельству №518520 с приоритетом от 16.04.2012 и с товарным знаком



« _____ » по свидетельству №814871 с приоритетом от 24.02.2021, зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью «МЕРИОН-Спецодежда», город Москва, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 26.06.2024 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что заявителем были получены письма-согласия от правообладателей противопоставленных товарных знаков в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ.

На основании изложенного в возражении, поступившем 26.06.2024, содержится просьба отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в полученном письме-согласии.

В корреспонденции, поступившей в ведомство 26.06.2024, приложен оригинал письма-согласия.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (02.02.2023) заявки №2023706783 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает вышеуказанный 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, пункт 46 Правил).

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

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 и т.д.

консультации, касающиеся коммуникационных стратегий связей с общественностью; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг влияния; маркетинг целевой; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент общий; менеджмент отраслевой специальный; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; написание рекламных текстов; написание текстов рекламных сценариев; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; обработка текста; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация и проведение коммерческих мероприятий; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация подписки на услуги электронного сбора платы за проезд для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; подготовка исследований рентабельности бизнеса; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск клиентов для третьих лиц; поиск спонсора; помощь административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; предоставление деловой информации; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление информации телефонных справочников; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление торговых интернет-площадок

покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление электронных торговых площадок для покупателей и продавцов товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; пресс-службы; проведение аукционов; прогнозирование экономическое; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; продвижение товаров через лидеров мнений; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных средств; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; профилирование потребителей в коммерческих или маркетинговых целях; публикация рекламных текстов; радиореклама; разработка маркетинговых концепций; разработка рекламных концепций; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов прямой почтовой; регистрация данных и письменных сообщений; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама с оплатой за клик; реклама телевизионная; сбор и предоставление статистических данных; сбор и систематизация информации во всемирной сети; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы административные по медицинским направлениям; службы корпоративных коммуникаций; службы по связям с прессой; согласование деловых контрактов для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; тестирование психологическое при подборе персонала; управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; Управление деятельностью внештатных

сотрудников; управление закупочно-снабженческой деятельностью; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление компьютеризированное медицинскими картами и файлами; управление программами часто путешествующих; управление процессами обработки заказов товаров; услуги агентства по импорту-экспорту; услуги агентства по коммерческой информации; услуги агентства по трудоустройству; услуги административные по переезду предприятий; услуги в области бухгалтерского учета; услуги в области общественных отношений; услуги в области рекламы; услуги в сфере бизнеса; услуги информационно-справочные; услуги информационно-справочные, предоставляемые коммерческим потребителям; услуги кадровые; услуги коммерческого лоббирования; услуги коммерческого посредничества; услуги конкурентной разведки; услуги консультативные в сфере бизнеса; услуги консультационные для бизнеса по цифровой трансформации; услуги консультационные по управлению бизнесом; услуги конторские и секретарские; услуги лидогенерации; услуги манекенингов для рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги менеджерские в сфере бизнеса; услуги менеджерские, не включенные в другие группы; услуги онлайн-заказа еды из ресторанов на вынос и доставку; услуги по вырезке новостей; услуги по исследованию рынка; услуги по исследованию рынка и общественного мнения; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по обработке данных [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по оптовой торговле фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; услуги по организации коммерческих и выставочных мероприятий в рекламных целях; услуги по оценке бизнеса; услуги по планированию встреч [офисные функции]; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по подготовке представления рекламных


материалов; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по продвижению продовольственных товаров; услуги по прокату торгового и офисного оборудования; услуги по размещению и распространению рекламы; услуги по размещению рекламы; услуги по распространению рекламы; услуги по розничной торговле произведениями искусства, предоставляемые художественными галереями; услуги по розничной торговле фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; услуги по розничной торговле хлебобулочными изделиями; услуги по составлению перечня подарков; услуги по сравнению цен; услуги посреднические; услуги посреднического бизнеса, связанные с подбором различных специалистов для работы с клиентами; услуги приема посетителей (офисные функции); услуги рекламного агентства; услуги рекламные по созданию фирменного стиля для третьих лиц; услуги секретарские; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей продовольственными товарами]; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телемаркетинга; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги телефонных станций; услуги фотокопирования; услуги экспертные по повышению эффективности бизнеса».

Анализ заявленного обозначения показал, что в его состав входят элементы «ГАРАНТИРУЕМ КАЧЕСТВО», которые не обладают различительной способностью согласно положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, являются неохранными, что заявителем не оспаривается.

Противопоставленный товарный знак [1] «МЕРИОН» по свидетельству №518520 является словесным. Словесный элемент «МЕРИОН» выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ «услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядные

[коммерческая помощь]».



Противопоставленный товарный знак [2] «  » по свидетельству №814871 является комбинированным, в котором словесный элемент «МЕРИОН» выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Изобразительный элемент представляет собой изображение стилизованной руки, крепко сжимающей молнию. Рука вписана в круг, на расстоянии от которого выполнена окружность, обрамляющая рисунок. Правовая охрана предоставлена в белом, сине-зеленом, красном цветовом исполнении, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ *«презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров для третьих лиц; реклама интерактивная в компьютерной сети; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги розничной, оптовой продажи товаров с использованием Интернет-сайта».*

Сравнительный анализ заявленного обозначения с противопоставленными знаками [1-2] показал, что в данных обозначениях сравниваемые словесные элементы «МИРИОН» / «МЕРИОН» характеризуются фонетическим сходством близким к тождеству за счет совпадения 5 букв из 6, расположенных в одинаковом порядке, а также близкого звучания несовпадающим буквам "Е" и "И".

Ввиду того, что сопоставляемые словесные элементы знаков выполнены буквами русского алфавита, можно сделать вывод об их графическом сходстве. Некоторые графические отличия носят второстепенный характер, поскольку фонетическое сходство превалирует.

Семантический критерий сходства словесных элементов не подлежит применению в настоящем деле, поскольку не установлено семантическое значение словесного элемента «МИРИОН».

Что касается услуг 35 класса МКТУ заявленного обозначения и услуг 35 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков, то следует обратить внимание, что услуги относятся к продвижению товаров, услугам снабженческим для третьих лиц, услугам в области рекламы и соотносятся друг с другом как вид-род, а также имеют одно назначение, условия реализации и круг потребителей, что позволяет признать их однородными.

Следует отметить, что сходство заявленного обозначения и противопоставленных знаков, а также однородность их перечней услуг 35 класса МКТУ заявителем не оспаривались.

В возражении заявителем указано на обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения по результатам экспертизы заявленного обозначения.

К таким обстоятельствам относится то, что заявителем получено письмо-согласие от правообладателя противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 518520, 814871 на регистрацию товарного знака по заявке №2023706783 в отношении услуг 35 класса МКТУ, оригинал письма-согласия находится в материалах дела.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, допускается при наличии согласия его правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, 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. противопоставленные товарные знаки широко известны среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;

3. противопоставленный знак является коллективным или общеизвестным товарным знаком.

Так, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не тождественны, имеют отдельные визуальные различия, при этом противопоставленные товарные знаки не являются коллективными и общеизвестными, кроме того коллегия не имеет сведений об их широкой известности.

Таким образом, обстоятельства, послужившие основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023706783, устранены, следовательно, заявленное обозначение может быть признано соответствующим пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.06.2024, отменить решение Роспатента от 29.02.2024, зарегистрировать товарный знак по заявке №2023706783.