

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 18.06.2024, поданное компанией «ЭКОПЛОН СПУЛКА 3 ОГРАНИЧОНОН ОДПОВЕЗЯЛЬНОСТИОН СПУЛКА КОМАНДЫТОВА», Польша (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022737068 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2022737068, поданной 07.06.2022, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 01 класса МКТУ «удобрения».

Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение:



«» в цветовом сочетании: «оттенки синего, оттенки голубого, оттенки серого, оттенки зеленого, белый».

Роспатентом 21.08.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022737068 в отношении всех заявленных товаров 01 класса МКТУ.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении всех заявленных товаров 01 класса МКТУ заявленное обозначение (1) не может быть

зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим. Заявленное обозначение (1) сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными товарными знаками:

- «**MAXIMUS**» (2) и « **МАКСИМУС**» (3), зарегистрированными ранее по свидетельствам № 609856 с приоритетом от 23.06.2015 г., № 248262 с приоритетом от 11.09.2002 (срок действия регистрации продлен до 11.09.2032 г.), на имя ООО «Телефоника», 129085, Москва, Звездный б-р, д.21, стр.1, эт./пом. 1/1, ком./оф. 18/68, в отношении однородных товаров 01 класса МКТУ;
- в настоящее время подано заявление об отчуждении противопоставленных товарных знаков (2,3) на имя заявителя. Вместе с тем, на момент принятия решения по заявке заявитель и правообладатель противопоставленных товарных знаков (2,3) являются разными лицами, в связи с чем, основания для отказа предусмотренные пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса не могут быть сняты.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 18.06.2024 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 21.08.2023. Доводы возражения, поступившего 18.06.2024, сводятся к хронологии делопроизводства по рассматриваемой заявке, а также предоставлению сведений по делопроизводству в отношении осуществляемой процедуры регистрации частичного отчуждения противопоставленных товарных знаков (2,3) в отношении товаров 01 и услуг 44 классов МКТУ в пользу заявителя.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам дела приложены:

- решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022737068 – (4);
- ответ на уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства по заявке № 2022737068 – (5);
- копия поданного заявления об отчуждении товарных знаков, копия договора об отчуждении товарных знаков – (6);
- уведомление о государственной регистрации отчуждения исключительного права по договору с изменениями к свидетельствам на товарные знаки № 609856 и

№ 248262 – (7);

- копия публикации на товарный знак «МАХИМУС» № 1005762 – (8);

- копия публикации на товарный знак «МАКСИМУС» и № 1005763 – (9).

На основании изложенного в возражении, поступившем 18.06.2024, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения (1) в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 01 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих участников рассмотрения возражения, поступившего 18.06.2024, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (07.06.2022) заявки № 2022737068 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения (1) включает в себя 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, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (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 требованиям пункта 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 требованиям пункта 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 настоящих 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, 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.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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).

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение



«» является комбинированным. Регистрация заявленного обозначения (1) испрашивается в отношении заявленного перечня товаров 01 класса МКТУ «удобрения» в цветовом сочетании: «оттенки синего, оттенки голубого, оттенки серого, оттенки зеленого, белый».

В отношении несоответствия заявленного обозначения (1) требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В качестве противопоставлений в заключении по результатам экспертизы приведены товарные знаки: «**MAXIMUS**» (2) и «» (3), по свидетельствам № 609856 с приоритетом от 23.06.2015 г., № 248262 с приоритетом от 11.09.2002 (срок действия регистрации продлен до 11.09.2032 г.). Правообладатель: ООО «Телефоника», Москва. Правовая охрана товарных знаков (2,3) действовала на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 01 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельств.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения. К данным обстоятельствам относится следующее. Отчуждение исключительного права на противопоставленные товарные знаки (2,3) в пользу заявителя (дата и номер государственной регистрации договора: 06.03.2024, РД0459948, дата внесения записи в Государственный реестр: 06.03.2024) в отношении всех товаров 01, всех услуг 44 классов МКТУ устраняет причины по пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса, послужившие единственным основанием для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения (1) в качестве товарного знака.

Следовательно, основания для применения к заявленному обозначению (1) требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров 01 класса МКТУ, указанных в перечне, отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 18.06.2024, отменить решение Роспатента от 21.08.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022737068.