

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 14.06.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "КОНТРОЛ СИСТЕМС", Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023773225 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2023773225, поданной 10.08.2023, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 07, 09, 12, услуг 37, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение:
« METASFERA».

Роспатентом 03.04.2024 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023773225 в отношении всех товаров 07, 12, услуг 45 классов МКТУ, части заявленных товаров 09, части услуг 37, 42 классов МКТУ.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении остальной части заявленных товаров 09, части услуг 37, 42 классов МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- в результате проведения экспертизы заявленного обозначения № 2023773225 с приоритетом от 10.08.2023 в отношении товаров 07, 09, 12 и услуг 37, 42, 45 классов МКТУ, установлено, что на имя заявителя ООО "КОНТРОЛ СИСТЕМС", 125047, Москва, Муниципальный округ Тверской вн.тер.г., 1-я Брестская ул., д. 29, этаж/помещ. 14/XXIII (часть), ком. 18, подано тождественное обозначение « METASFERA» по заявке № 2023768348 с приоритетом от 28.07.2023 г., в отношении товаров 09 и услуг 37, 42 классов МКТУ. В случае регистрации товарных знаков по заявкам № 2023768348 и № 2023773225 заявитель станет обладателем исключительного права на тождественные товарные знаки, в отношении тождественной части перечня товаров 09 класса МКТУ (а именно: «мониторы [программы для компьютеров]; обеспечение программное для компьютеров; платформы программные, записанные или загружаемые; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы-заставки для компьютеров, записанные или загружаемые; программы для компьютеров; программы игровые для компьютеров, загружаемые; программы игровые для компьютеров, записанные; программы компьютерные, загружаемые; программы операционные для компьютеров»), части перечня услуг 37 класса МКТУ (а именно: «информация по вопросам ремонта; предоставление информации по вопросам строительства; консультации по вопросам строительства»), части перечня услуг 42 класса МКТУ (а именно: «анализ компьютерных систем; инсталляция программного обеспечения; исследования в области телекоммуникационных технологий; модернизация программного обеспечения; мониторинг компьютерных систем для выявления неисправностей; мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом; обслуживание программного обеспечения; проектирование компьютерных систем; разработка компьютерных платформ; разработка программного обеспечения; создание и разработка информационных каталогов на базе веб-сайтов для третьих лиц [услуги в области информационных технологий]; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров; обеспечение программное как услуга [SaaS]; предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты; предоставление поисковых средств для Интернета; предоставление программной платформы готовой к использованию облачных сервисов [PaaS]; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; размещение серверов / хостинг серверов; услуги «облачных» вычислений; услуги внешние в области информационных технологий; тиражирование компьютерных программ; консультации в области информационных технологий; консультации в области разработки и развития компьютерной техники; консультации по вопросам

информационной безопасности; консультации по вопросам программного обеспечения; консультации по защите цифровых данных; услуги консультационные в области информационных технологий; услуги консультационные в области телекоммуникационных технологий; прокат программного обеспечения»);

- экспертизой даны пояснения по применению указанной нормы законодательства и сделан вывод о том, что государственная регистрация в качестве товарного знака обозначения № 2023773225 с приоритетом от 10.08.2023, тождественного обозначению по заявке № 2023768348 с приоритетом от 28.07.2023 на имя того же правообладателя в отношении совпадающего перечня товаров и услуг, противоречит природе исключительного права, следовательно, такая регистрация будет противоречить общественным интересам (основание: пункт 3 (2) статьи 1483 Кодекса).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 14.06.2024 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 03.04.2024.

Доводы возражения, поступившего 14.06.2024, сводятся к следующему:

- в возражении приведены выдержки из действующего законодательства, правил и т.п.;
- заявителем указана хронология делопроизводства в отношении заявленного обозначения (1) по заявке № 2023773225;
- указанное экспертизой единственное препятствие для регистрации заявленного обозначения (1) по заявке № 2023773225 в качестве товарного знака на имя заявителя было устранено, поскольку заявителем получено решение о признании заявки № 2023768348 отозванной (копия прилагается).

На основании изложенного в возражении, поступившем 14.06.2024, содержится просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения (1) в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 07, 09, 12, услуг 37, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих участников рассмотрения возражения, поступившего 14.06.2024, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (10.08.2023) заявки № 2023773225 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, утвержденных 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).

Согласно пункту 1 статьи 1477 Кодекса на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Согласно статье 1479 Кодекса на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

Согласно пункту 2 статьи 1481 Кодекса свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

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

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

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение « METASFERA» является комбинированным. Регистрация заявленного обозначения (1) испрашивается в отношении заявленного перечня товаров 07, 09, 12, услуг 37, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне, указанных в перечне заявки.

В отношении несоответствия заявленного обозначения (1) требованиям пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В качестве противопоставления в заключении по результатам экспертизы приведено обозначение  METASFERA по заявке № 2023768348, приоритет от 28.07.2023 г. в отношении товаров 09 и услуг 37, 42 классов МКТУ. Экспертизой указано на тождественность данных обозначений во всех элементах. Государственная регистрация заявленного обозначения (1) в качестве товарного знака на имя того же правообладателя в отношении совпадающих товаров и услуг будет противоречить природе исключительных прав, что противоречит общественным интересам.

При анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения. К данным обстоятельствам относится следующее: 02.05.2024 г. было принято решение Роспатента о признании противопоставленной заявки № 2023768348 отозванной, что также отражается в Госреестре в графе «состояние делопроизводства».

Указанные обстоятельства устраняют причины по пункту 3 (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 3 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении заявленного перечня товаров и услуг отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.06.2024, изменить решение Роспатента от 03.04.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2023773225.