

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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 04.10.2024 возражение ХВ Групп (Кипр) Лимитед (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023710487, при этом установила следующее.



Государственная регистрация обозначения «» по заявке №2023710487 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти от 14.02.2023 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 09, 16 и 28 классов МКТУ, указанных в заявке.

Решение Роспатента от 16.06.2024 об отказе в государственной регистрации принято на основании несоответствия заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, что обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими товарными знаками:

- товарным знаком, включающим в свой состав словесный элемент «Mafia», зарегистрированным на имя Гайдаченко Сергея Ивановича, 347900, Ростовская область, г.Таганрог, ул. Сергея Шило, 192, кв. 151 (свидетельство № 929127 [1],

приоритет от 15.11.22 г.) для однородных товаров 16 и 28 классов, признанных однородными товарам 09, 16 и 28 классов МКТУ;

- товарным знаком «Mafia», зарегистрированным на имя Тейк-Ту Интерактив Софтвэр, Инк., (корпорация штата Делавэр), 622 Бродвей, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 10012, Соединенные Штаты Америки (свидетельство №421073 [2], приоритет от 17.10.08 г.) для однородных товаров 09 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), заявителем приведены следующие аргументы:

- заявитель доводит до сведения коллегии информацию о том, что правовая охрана противопоставленного товарного знака № 929127 прекращена полностью на по результатам рассмотрения поданного заявителем возражения против предоставления правовой охраны этому товарному знаку на основании решения Роспатента от 13.09.2024. Таким образом, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения в отношении товаров 16 и 28 классов МКТУ требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют;

- с целью устранения препятствий, послуживших основанием для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, заявитель корректирует перечень товаров, заявленных на регистрацию, а именно, исключает из него товары 09 класса МКТУ и испрашивает правовую охрану заявленного обозначения лишь для товаров 16 и 28 классов МКТУ, указанных в перечне заявки;

- признание предоставления правовой охраны товарному знаку №929127 недействительным полностью и корректировка перечня заявленных на регистрацию товаров позволяет снять все выявленные экспертизой противопоставления и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2023710487 в отношении уточненного заявителем перечня товаров.

На основании вышеизложенного заявителем выражена просьба отменить решение об отказе в государственной регистрации товарного знака и

зарегистрировать в качестве товарного знака обозначение по заявке №2023710487 в отношении всех испрашиваемых товаров 16 и 28 классов МКТУ.

Приложения:

1. Документ, подтверждающий уплату пошлины;
2. Копия доверенности на представителя;
3. Решение об отказе в регистрации товарного знака;
4. Решение Роспатента от «13» сентября 2024г., принятое по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №929127 на заседании коллегии от 15.07.2024;
5. Распечатки из реестра Роспатента.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (14.02.2023) поступления заявки на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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.

Заявленное обозначение по заявке №2023710487 представляет собой



комбинированный товарный знак «».

Согласно возражению государственная регистрация товарного знака испрашивается для товаров 16 и 28 классов МКТУ, указанных в заявке.

Основанием для отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении указанных товаров послужило его несоответствие требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходного до степени смешения и имеющего

более ранний приоритет товарного знака «» [1], правовая охрана которому предоставлена на имя иного лица в отношении однородных товаров 16 и 28 классов МКТУ.

Вместе с тем, анализ материалов возражения показал, что правомерно указанный в заключении по результатам экспертизы вывод о сходстве заявленного обозначения и товарного знака [1] и не оспариваемый в возражении, не является более препятствием для государственной регистрации товарного знака по заявке №2023710487 в отношении всех заявленных товаров 16 и 28 классов МКТУ, что обусловлено следующими обстоятельствами.

Правовая охрана товарного знака [1] прекращена полностью на основании решения Роспатента от 13.09.2024 в связи с признанием предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 929127 недействительным полностью, о чем свидетельствует соответствующая запись в Госреестре и публикация от 13.09.2024 в официальном бюллетене №18.

В связи с указанным оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса для всех испрашиваемых товаров 16 и 28 классов МКТУ не имеется.

Таким образом, коллегией установлено, что с учетом дополнительных обстоятельств (прекращения правовой охраны противопоставленного знака и

уточнение перечня испрашиваемых товаров) заявленное обозначение может быть зарегистрировано для всех товаров 16 и 28 классов МКТУ, указанных в заявке.

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

удовлетворить возражение, поступившее 04.10.2024, отменить решение Роспатента от 16.06.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023710487.