


## 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 24.01.2024 возражение Общества с ограниченной ответственностью «М2 КОННЕКТ» (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022730260, при этом установила следующее.



Регистрация комбинированного обозначения «  » в качестве товарного знака по заявке № 2022730260 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 12.05.2022 испрашивалась на имя заявителя в отношении услуг 38 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 26.05.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака было принято на основании его несоответствия требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы следующим.

В результате проведения экспертизы обозначения, заявленного в отношении услуг 38, 42 классов, установлено, что входящие в него буква «М» и цифра «2»

являются неохраняемыми элементами обозначения, поскольку не обладают различительной способностью.

Словесный элемент «Connect» является неохраняемым элементом обозначения, поскольку указывает на вид услуг.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с зарегистрированными ранее на имя других лиц:

- товарным знаком «CONNECT+» по свидетельству №691458 [1] с приоритетом от 12.09.2017 в отношении товаров и услуг 09, 42 классов, однородных заявленным услугам 42 класса МКТУ,

- товарным знаком «M2» по свидетельству № 536665 [2] с приоритетом от 26.12.2013 в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ,

- товарным знаком «KONNECT» по международной регистрации № 1215634 [3] с приоритетом от 07.05.2014 в отношении однородных услуг 38 класса МКТУ,

- товарным знаком «CONNECTO» по свидетельству № 568439 [4] с приоритетом от 03.06.2014 в отношении однородных услуг 38, 42 классов МКТУ.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- ООО "M2 Коннект" динамично развивающаяся компания. M2 создает передовые оптические сети передачи данных в городах, кратно увеличивая скорость связи и бесперебойность работы. 4К-телевидение, управление эфиром для любимых программ, бесшовный Wi-Fi поколения 6+ для всех подключенных устройств, скачивание фильма за 60 секунд, эталонные стандарты качества обслуживания и поддержки (m2connect.ru);

- очевидно, что для данной сферы деятельности элемент «CONNECT» не является предметом самостоятельной охраны. Элемент «M2» не имеет оригинального графического исполнения. Так как эти элементы являются частью фирменного наименования заявителя, они включены в логотип;

- противопоставленные изобразительные товарные знаки имеют существенные отличия;

- заявитель уже представлен на российском рынке и известен потребителям;

- есть сложившаяся практика регистрации аналогичных обозначений (см., например, свидетельства №№ 241955, 399155, 226247, 746219, 586093, 657475, 717410, 866121, 906904 и другие), где словесный элемент «CONNECT» указан в качестве неохраняемого элемента для всех товаров 09 и услуг 38, 42 классов МКТУ;

- правообладатели товарного знака №536665 [2] и товарного знака №568439 [4] предоставили заявителю письменные согласия на регистрацию заявленного обозначения.

На основании изложенного в возражении выражена просьба отменить решение Роспатента от 24.01.2024 об отказе в регистрации заявленного обозначения и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022730260 с указанием элементов «M2 CONNECT» в качестве неохраняемых.

Приложения:

1. Информация о товарном знаке №691458;
2. Заявка на товарный знак №536665;
3. Письмо-согласие от ООО «М2-Подольск»;
4. Письмо-согласие от ООО «Простые технологии»;
5. Доверенность на патентного поверенного;
6. Платежное поручение за оплату пошлины.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (12.05.2022) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, свойство, качество, количество, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как не охраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса (пункт 34 Правил). К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар. К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

В соответствии с пунктом 35 Правил указанные в пункте 34 настоящих Правил элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483

Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

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.

В соответствии с пунктом 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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с положениями 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.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.


Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

Признаки, указанные в настоящем пункте, 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 производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с абзацем 5 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 настоящем пункте, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.



Заявленное обозначение «  » является комбинированным товарным знаком, состоящим из обозначения «M2» и словесного элемента «CONNECT», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и разделенных изобразительным элементом в виде стилизованного изображения дома.

Согласно возражению государственная регистрация товарного знака испрашивается для услуг 38 класса МКТУ - агентства печати новостей; вещание беспроводное; вещание телевизионное; вещание телевизионное кабельное; доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; обеспечение доступа в Интернет; обеспечение доступа к базам данных; обеспечение доступа на дискуссионные форумы в Интернете; обеспечение телекоммуникационного подключения к Интернету; обеспечение телекоммуникационными каналами, предоставляющими услуги телемагазинов; передача видео по запросу; передача подкастов; передача поздравительных открыток онлайн; передача сообщений;

передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача телеграмм; передача цифровых файлов; предоставление информации в области телекоммуникаций; предоставление онлайн форумов; предоставление услуг видеоконференцсвязи; прокат аппаратуры для передачи сообщений; прокат времени доступа к Интернету; прокат модемов; прокат оборудования для телекоммуникационной связи; прокат смартфонов; прокат телефонных аппаратов; прокат факсимильных аппаратов; радиовещание; радиосвязь; рассылка электронных писем; связь волоконно-оптическая; связь радиотелефонная; связь с использованием компьютерных терминалов; связь спутниковая; связь телеграфная; связь телефонная; связь факсимильная; служба пейджинговая [с использованием радио, телефона или других средств электронной связи]; телеконференции; услуги абонентской телеграфной службы; услуги голосовой почты; услуги по маршрутизации и соединению телекоммуникационные; услуги по передаче потока данных; услуги по предоставлению телеграфной связи; услуги по предоставлению телефонной связи и услуг 42 класса МКТУ - разработка программного обеспечения для систем связи; анализ компьютерных систем; исследования в области телекоммуникационных технологий; консультации в области информационных технологий; консультации по вопросам интернет-безопасности; консультации по технологическим вопросам; прокат программного обеспечения; услуги консультационные в области телекоммуникационных технологий; хранение данных в электронном виде.


Решение Роспатента от 26.05.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022730260 оспаривается в части несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении указанных услуг ввиду установленного экспертизой сходства до степени смешения заявленного обозначения с товарными знаками [1-4], зарегистрированными в отношении однородных услуг.


Буквенно-цифровой элемент «M2» и словесный элемент «Connect», входящие в состав заявленного обозначения, являются неохраняемыми элементами

обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, с чем заявитель согласен и в возражении не оспаривает.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что словесный элемент «Connect», который является лексической единицей английского языка и переводится на русский язык как «подключать; соединять; выполнять соединение» (<https://woordhunt.ru/word/connect>), для всех заявленных услуг 38 и части услуг 42 (разработка программного обеспечения для систем связи; исследования в области телекоммуникационных технологий; услуги консультационные в области телекоммуникационных технологий) классов МКТУ будет восприниматься в качестве характеристики услуг, указывая на их вид и назначение (обеспечение связи), следовательно, для указанных услуг заявленное обозначение может быть зарегистрировано с исключением из правовой охраны словесного элемента «Connect» на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении того, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками [1-4], коллегия отмечает следующее.

Товарный знак  [1] зарегистрирован для товаров 09, 10 и услуг 42 классов МКТУ,

Товарный знак  [2] является изобразительным. Знак действует, в частности, в отношении широкого перечня услуг 42 класса МКТУ.

Знак  [3] зарегистрирован для услуг 38 класса МКТУ.

Товарный знак  [4] зарегистрирован для услуг 38 и 42 классов МКТУ.

Вместе с тем, как показал анализ материалов возражения, противопоставленные экспертизой товарные знаки [2, 4] не являются более препятствием для регистрации заявленного обозначения, поскольку




правообладателями указанных товарных знаков было выражено согласие с регистрацией товарного знака по заявке №2022767425 на имя заявителя в отношении всех заявленных услуг 38 и 42 классов МКТУ, для которых испрашивается регистрация товарного знака, что подтверждается оригиналами писем-согласий, приложенных к материалам административного дела.

Указанные документы свидетельствуют об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателей противопоставленных товарных знаков в гражданском обороте.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В связи с указанным коллегия считает необходимым отметить следующее.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеются фонетические и графические отличия, обусловленные разным количеством входящих составом звуков, а также наличием в заявленном обозначении и товарном знаке [2] совершенно разных изобразительных элементов.



В отношении сходства заявленного обозначения «  » с товарными знаками **connect+** [1] и **KONNECT** [3] до степени смешения в отношении однородных услуг установлено следующее.

Анализ однородности сопоставляемых услуг показал, что услуги 38 и 42 классов МКТУ заявленного обозначения являются однородными услугам соответствующих классов МКТУ противопоставленных товарных знаков [1, 3], поскольку они относятся к услугам связи, программным продуктам, программному обеспечению и информационным технологиям, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей, что заявителем в возражении не оспаривалось.

Вместе с тем, коллегия указывает на то, что в заявленном обозначении словесный элемент «Connect» исключен из самостоятельной правовой охраны для всех испрашиваемых услуг 38 и части услуг 42 классов МКТУ на основании его несоответствия положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, ввиду чего не является объектом правовой охраны и на него не распространяется исключительное право заявителя, следовательно, оно не будет нарушать прав иных лиц на их товарные знаки.

Относительно сходства заявленного обозначения с указанными знаками в отношении другой части услуг 42 класса МКТУ, а именно «анализ компьютерных систем; консультации в области информационных технологий; консультации по технологическим вопросам; прокат программного обеспечения; хранение данных в электронном виде» следует отметить, что они являются сходными по фонетическому и семантическому признакам сходства обозначений, что обусловлено фонетическим и семантическим тождеством элемента «CONNECT» заявленного обозначения с товарным знаком  [1], а также фонетическим тождеством с товарным знаком  [3]. Имеющиеся отличия в их графическом исполнении при наличии фонетического и семантического сходства обозначений не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве знаков в целом.

Таким образом, с учетом изложенного коллегия пришла к выводу о возможных ассоциациях заявленного обозначения с товарным знаком [1] в целом, несмотря на отдельные отличия, и, следовательно, об опасности смешения обозначений в гражданском обороте с учетом однородности сопоставляемых услуг 42 класса МКТУ.

Что касается товарного знака [3], то он зарегистрирован для услуг 38 класса МКТУ, которые не являются однородными вышеуказанным услугам 42 класса МКТУ, и, кроме того, этот товарный знак аннулирован, что подтверждается публикацией в Gazette OMPИ от 16.05.2024 (см. 2024/18 Gaz).

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии обозначения по заявке № 2022730260 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать обоснованным только для части услуг 42 класса МКТУ.

В отношении остальных испрашиваемых услуг заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака с указанием элементов «M2» и «CONNECT» в качестве неохраняемых.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 24.01.2023, отменить решение Роспатента от 26.05.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022730260.**