

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 17.02.2024, поданное Индивидуальным предпринимателем Попцовой Евой Борисовной, Мурманская область (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022796506, при этом установлено следующее.


М!

Обозначение « MINIMAL!ST » по заявке № 2022796506, поданной 29.12.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 14 класса МКТУ, указанных в заявке.

Роспатентом 30.11.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022796506 по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку заявленное обозначение является сходным до степени смешения:

- с товарным знаком « **THE MINIMALIST** » по свидетельству № 643832 (приоритет: 14.03.2017), зарегистрированным на имя Воронковой Ольги Владимировны, г. Ростов на Дону, в отношении товаров 14 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 14 класса МКТУ;



- с товарным знаком «  » по свидетельству № 776632 (приоритет: 07.04.2020), зарегистрированным на имя Ткачёвой Екатерины Александровны, Москва, в отношении товаров 14 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 14 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.03.2024 поступило возражение, доводы которого сводятся к тому, что товарный знак «THE MINIMALIST» по свидетельству № 643832 в отношении товаров 14 класса МКТУ стал предметом договора об отчуждении исключительного права в пользу заявителя, а от правообладателя товарного знака «MINIMALUST» по свидетельству № 776632 заявитель получил письмо-согласие.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех товаров 14 класса МКТУ.

Оригинал указанного письма-согласия поступил в Роспатент 26.03.2024.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (29.12.2022) подачи заявки № 2022796506 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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.

В соответствии с абзацем пятым 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 подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 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 пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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).


На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2022796506 заявлено

M!

комбинированное обозначение « MINIMALIST » со словесным элементом «MINIMALIST», выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Регистрация товарного знака по заявке № 2022796506 испрашивается в отношении товаров 14 класса МКТУ, указанных в заявке.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022796506 основано на наличии сходных до степени смешения

товарных знаков « **THE MINIMALIST** » по свидетельству № 643832 и «  » по свидетельству № 776632.

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 письменное согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака по

свидетельству № 776632 на регистрацию товарного знака по заявке № 2022796506 в отношении заявленных товаров 14 класса МКТУ.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Противопоставленный товарный знак не является общеизвестным или коллективным товарным знаком, заявленное обозначение не тождественно противопоставленному товарному знаку. Следовательно, оснований для введения потребителей в заблуждение не усматривается.

В отношении противопоставления товарного знака по свидетельству № 643832 установлено, что договор, касающийся отчуждения исключительного права на противопоставленный товарный знак по свидетельству № 643832 в пользу заявителя, зарегистрирован Роспатентом 30.08.2023 за № РД0442095 (бюллетень № 17/2023).

Таким образом, обстоятельства, послужившие основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022796506, заявителем 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 25.03.2024, отменить решение Роспатента от 30.11.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022796506.