

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
коллегии по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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), рассмотрела возражение, поступившее 27.09.2024, поданное Миркасимовым Маратом Мирахатовичем, Краснодарский край, город Краснодар (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке №2023740665, при этом установила следующее.

**М**

Обозначение «**М А С Е**» по заявке №2023740665, поданной 15.05.2023, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 14 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 19.12.2023 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023740665 в отношении всех заявленных

товаров 14 класса МКТУ ввиду установленного сходства со следующими товарными знаками "MACY'S", зарегистрированными под №0463923 с приоритетом 14.09.10 (срок действия продлен до 14.09.2030), №0342416 с приоритетом 22.11.06 (срок действия продлен до 22.11.2026), №0100963 с приоритетом 04.12.90 (срок действия продлен до 04.12.2030), на имя Мейсис АйПи Холдингз, ЛЛК, компания с ограниченной ответственностью штата Огайо, 145 Прогресс Плэйс, Спрингдейл, штат Огайо 45246, Соединенные Штаты Америки, для однородных товаров 14 класса МКТУ.

Таким образом, обозначение по заявке №2023740665 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 14 класса МКТУ.

В поступившем 27.09.2024 возражении заявитель сообщает об обстоятельствах, о которых не было известно на дату вынесения оспариваемого решения.

В частности, заявителем представлен оригинал письма-согласия от владельца противопоставленных товарных знаков №№463923, 342416, 100963, что, по его мнению, устраняет препятствия для регистрации, установленные пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 14 класса МКТУ.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить Решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023740665 от 19.12.2023 г. и зарегистрировать товарный знак в отношении всех заявленных товаров 14 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем приобщен оригинал письма-согласия (1).

Изучив материалы дела, заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (15.05.2023) подачи заявки №2023740665 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 за № 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 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).

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме (далее – письмо-согласие) и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2023740665 заявлено

**M**

комбинированное обозначение « **M A C E** », состоящее из слова “MACE”, выполненного буквами латинского алфавита, а также из изобразительного элемента в виде наложенных друг на друга букв «M» и «A». Предоставление правовой охраны в соответствии с доводами возражения испрашивается в отношении товаров 14 класса МКТУ.

Противопоставленные словесные товарные знаки «**MACY'S**», «*macy's*», «**MACY'S**» по свидетельствам №№463923, 342416, 100963 с приоритетами от 14.09.2010, 22.11.2006, 04.12.1990 выполнены буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении товаров 14 класса МКТУ.

Коллегия обращает внимание, что заявителем не оспаривается решение Роспатента от 19.12.2023 в отношении отказа в регистрации для товаров 14 класса МКТУ.

Вместе с тем заявитель предпринял шаги к получению письма-согласия от владельца противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№463923, 342416, 100963, в результате которых оригинал указанного документа был получен и представлен в коллегия на заседании от 11.11.2024.

Представленное письмо-согласие составлено в соответствии с требованиями пункта 46 Правил, содержит реквизиты сторон.

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. При определении вероятности введения потребителей в заблуждение коллегия руководствовалась следующими сведениями.

Сравниваемые обозначения «  А С Е » и « **MACY'S** », «  », « **MACY'S** » не являются тождественными, так как не совпадают друг с другом во всех элементах.

Противопоставленные товарные знаки не является общеизвестным или коллективным.

Принимая во внимание положения абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегией было учтено представленное заявителем безотзывное письмо-согласие ввиду отсутствия оснований для вывода о том, что регистрация заявленного обозначения может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Резюмируя вышеизложенное коллегия полагает, что заявленное обозначение соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 14 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 27.09.2024, отменить решение Роспатента от 19.12.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023740665.**