

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 29.05.2024 возражение ООО «Проммикс» (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022746988, при этом установила следующее.

Заявка №2022746988 была подана на государственную регистрацию товарного знака 13.07.2022 на имя заявителя в отношении товаров 29 – 32 и услуг 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено

Magic
tree

комбинированное обозначение , выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 10.08.2023 о государственной регистрации товарного знака было принято только в отношении всех заявленных товаров 29 и услуг 43 классов МКТУ, а также части товаров 30 класса МКТУ. В отношении остальных товаров 30 и всех товаров 31 и 32 классов МКТУ в регистрации товарного знака было отказано в соответствии с требованиями, установленными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком со словесным элементом «MAGIC TREE» под №196034 [1] с более ранней датой приоритета, зарегистрированным на имя другого лица для однородных товаров 30, 31, 32 классов МКТУ.

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

- 27 декабря 2023 г. была осуществлена государственная регистрация отчуждения исключительного права по договору на товарный знак по свидетельству № 196034 [1] в отношении всех товаров и/или услуг на имя заявителя - ООО «Проммикс». Номер государственной регистрации отчуждения исключительного права - РД0453600. В настоящее время исключительное право на противопоставленный товарный знак по свидетельству № 196034 принадлежит Обществу с ограниченной ответственностью «Проммикс», которое является заявителем по заявке № 2022746988;

- следовательно, заявленное обозначение соответствует положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса и может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) в отношении всего заявленного перечня товаров и услуг.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных товаров/услуг.

Изучив материалы дела, коллегия сочла изложенные в возражении доводы убедительными.

С учетом даты (13.07.2022) поступления заявки №2022746988 правовая база для оценки охраноспособности заявленного 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.

Magic
tree

Заявленное обозначение представляет собой обозначение

Решение Роспатента от 10.08.2023 оспаривается в части отказа в регистрации товарного знака по заявке №2022746988 в отношении части товаров 30 и всех заявленных товаров 31, 32 классов МКТУ.

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения в отношении части испрашиваемых товаров 30 и всех товаров 31, 32 классов МКТУ был основан на его несоответствии требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду

наличия сходного до степени смешения товарного знака



[1].

В результате анализа материалов заявки с учетом доводов возражения коллегия установила, что указанный экспертизой товарный знак [1] не является более препятствием для государственной регистрации товарного знака по заявке №2022746988, что обусловлено следующими обстоятельствами.

На основании государственной регистрации Роспатентом договора об отчуждении исключительного права на товарный знак [1], о чем свидетельствует соответствующая запись в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации от 27.12.2023, правообладателем этого товарного знака, правомерно указанного в заключении по результатам экспертизы в качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением, является

заявитель по рассматриваемой заявке, что исключает возможность противопоставления знака [1] заявленному обозначению.

В связи с указанным не имеется оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.05.2024, изменить решение Роспатента от 10.08.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022746988.