

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 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 11.07.2022, поданное ООО «Полиматика Рус», г. Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020773224 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «POLYMATICA» по заявке №2020773224, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.12.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 35 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 17.03.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 35 и 42 классов МКТУ (далее – решение Роспатента). Указанное решение Роспатента было основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Так, согласно решению Роспатента заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «ПОЛИМАТ» по свидетельству №284733 (1) и товарным знаком «POLIMAT» по свидетельству №284732 (2), зарегистрированных с приоритетом от 20.03.2003 на

имя ООО "Август Борг", г. Москва. Правовая охрана товарных знаков действует в отношении, в том числе, однородных товаров и услуг 09, 35, 42 классов МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не является сходным с противопоставленными ему товарными знаками (1-2) по фонетическому, семантическому, визуальному критериям сходства;

- владелец противопоставленных товарных знаков (1-2) предоставил письменное согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 35 и 42 классов МКТУ.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 35 и 42 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены следующие материалы:

1. Распечатка решения Роспатента;
2. Оригинал письма – согласия;
3. Распечатка заявки на регистрацию товарного знака «POLYMATICA»;
4. Решение Роспатента;
5. Ответ от 14.10.2021 на уведомление о результатах соответствия проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства;
6. Распечатка словарных толкований слов МАТ, ПОЛИ, МАТИКА;
7. Распечатка из Whois о владельце доменного имени polymatica.ru;
8. Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Полиматика Рус» и ООО «Август Борг»;
9. Распечатка материалов о деятельности ООО «Август Борг»;
10. Распечатка из картотеки дел Решения по делу №СИП-422/2020, Решения по делу №СИП-140/2021;
11. Распечатка противопоставленных товарных знаков (1-2);
12. Соглашение о сосуществовании товарных знаков.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (21.12.2020) поступления заявки №2020773224 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

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.

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

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. 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 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).

Заявленному обозначению «POLYMATICA» по заявке №2020773224 было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака в отношении всех товаров услуг 09, 35 и 42 классов МКТУ, ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В рамках указанной нормы заявленному обозначению были противопоставлены товарные знаки «ПОЛИМАТ» (1) и «POLIMAT» (2), зарегистрированные на имя иного лица в отношении, в том числе, товаров и услуг 09, 35 и 42 классов МКТУ.

Вместе с тем, необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма – согласия, в котором правообладатель противопоставленных товарных знаков (1-2) выразил согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 35 и 42 класса МКТУ.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что 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, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, заявленное обозначение «POLYMATICA» и противопоставленные товарные знаки «ПОЛИМАТ» (1), «POLIMAT» (2) не тождественны, при этом противопоставленные знаки не являются коллективными или общеизвестными знаками, а также отсутствуют сведения об их широкой известности российскому потребителю, в связи с чем введение потребителя в заблуждение является маловероятным.

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленных товарных знаков (1-2), возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 35 и 42 классов МКТУ.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 11.07.2022, отменить решение Роспатента от 17.03.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020773224.