

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 25.06.2025, поданное Нгуен Кхань Тунг (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023816859, при этом установила следующее.

Заявка №2023816859 на регистрацию комбинированного обозначения



«MULGATI®» была подана на имя заявителя 28.11.2023 в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 26.12.2024 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023816859 в отношении всех заявленных товаров, с указанием элемента «®» в качестве неохраняемого элемента.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому входящий в состав заявленного обозначения элемент «®» является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью, так как является общепринятым символом.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 25.06.2025 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что элемент «®» должен быть признан охраняемой частью обозначения.

Изучив материалы дела, коллегией было установлено следующее.

С учетом даты подачи (28.11.2023) заявки № 2023816859 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры и линии.

Указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- приобрели различительную способность в результате их использования;
- состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации

товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.



Заявленное обозначение «MULGATI®» по заявке №2023816859 является комбинированным, представляет собой фантазийную фигуру, слово «MULGATI», символ «®». Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно решению Роспатента заявленному обозначению знака по заявке № 2023816859 была предоставлена правовая охрана в отношении всех заявленных товаров, с указанием элемента «®» в качестве неохраняемого элемента.

Заявитель в своем возражении выражает несогласие относительно неохраноспособности элемента «®» на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, указывает, что элемент «®» выполнен таким же цветом, как и словесный элемент «MULGATI», что позволяет его рассматривать как часть словесного элемента.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Заявленное обозначение, как указано выше, состоит из фантазийного изобразительного элемента, слова «MULGATI», которое выполнено заглавными буквами латинского алфавита. Вместе с тем, вопреки доводам заявителя, элемент «®» выполнен маленьким шрифтом и размещен выше словесного элемента, что позволяет его рассматривать как отдельный элемент.

Согласно статье 1485 Кодекса «Знак правовой охраны товарного знака», правообладатель для оповещения о своём исключительном праве на товарный знак вправе использовать знак охраны, который помещается рядом с товарным знаком, состоит из латинской буквы «R» в окружности (для записи используется специальный символ «®») либо словесного обозначения «товарный знак» или «зарегистрированный товарный знак» и указывает на то, что применяемое обозначение является товарным знаком, охраняемым на территории Российской Федерации.

Из вышеуказанного следует, что элемент «®» является общепринятым символом, ему не может быть предоставлена правовая охрана.

Документов о том, что данный элемент приобрел различительную способность благодаря деятельности заявителя в материалы дела не представлено.

Учитывая вышеизложенное, вывод Роспатента о несоответствии элемента «®» требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.06.2025, оставить в силе решение Роспатента от 26.12.2024.