

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 26.12.2018 возражение, поданное компанией «ОМРОН КОРПОРЕЙШН», Япония (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016732834, при этом установила следующее.

# РМАС

Комбинированное обозначение «» по заявке №2016732834 подано на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 27.02.2018 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016732834 в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в

отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ ввиду несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку оно является сходным до степени смешения с серией товарных знаков с элементом «МАС», зарегистрированных по свидетельству № 331789 (1) с конвенционным приоритетом от 18.11.05, по свидетельству №0302760 (2) с конвенционным приоритетом от 04.08.04, по свидетельству №269091 (3) с конвенционным приоритетом от 07.02.02, по свидетельству №214486 (4) с конвенционным приоритетом от 15.06.00, по свидетельству №215951 (5) с конвенционным приоритетом от 10.07.00, по свидетельству №195261 (6) с конвенционным приоритетом от 28.04.98, по свидетельству №247924 (7) с приоритетом от 03.12.93, а также со знаком по международной регистрации № 919238 (8) с приоритетом от 08.06.16, правообладателем которых является компания «Эпл Инк.», Соединенные Штаты Америки. Правовая охрана противопоставленным знакам (1-8) предоставлена в отношении, в том числе, однородных товаров 09 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к тому, что приведенное в упомянутом решении основание для отказа в регистрации заявленного обозначения в настоящее время преодолено, поскольку правообладатель противопоставленных знаков (1-8) предоставил свое безотзывное согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении следующих товаров 09 класса МКТУ: «платы управления движениями, платы управления перемещениями; контроллеры управления движением, устройства позиционного перемещения; микропроцессоры для контроллеров управления движением, микропроцессоры для устройств позиционного перемещения; цифровые логические устройства для контроллеров управления движением, цифровые логические устройства для устройств позиционного перемещения; программное обеспечение для контроллеров управления движением, программное обеспечение для устройств позиционного перемещения; компьютерное оборудование для контроллеров

управления движением, компьютерное оборудование для устройств позиционного перемещения; компьютеры для промышленной автоматизации, все вышеперечисленные товары предназначены для промышленного использования и не относятся к игровым контроллерам, используемым в персональных компьютерах».

Кроме того, в возражении содержатся доводы о том, что регистрация заявленного обозначения не может стать причиной введения потребителей в заблуждение виду различия сфер деятельности заявителя и правообладателя противопоставленных знаков (1-8).

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2016732834 в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в письме-согласии.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленных знаков [1-9], а также распечатки сведений о деятельности компании заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака [2].

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (06.09.2016) поступления заявки №2016732834 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 требованиями подпункта 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.

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).

# PMAC

Заявленному обозначению «**PMAC**» по заявке №2016732834 было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака в отношении всех товаров 09 класса МКТУ, ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В рамках указанной нормы данному знаку были противопоставлены знаки «**MAC PRO**» (1), «**MAC MINI**» (2), «**MAC MINI**» (3), «**iMac**» (4), «**POWER MAC**» (5), «**IMAC**» (6), «**MAC**» (7), «**MAC**» (8), правовая охрана которым была предоставлена ранее на имя иного лица в отношении, в том числе, товаров 09 класса МКТУ.

Заявителем не оспаривается сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков.

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 [1] от правообладателя противопоставленных знаков (1-8), в котором он выражает свое согласие относительно регистрации заявленного обозначения по заявке №2016732834 в отношении товаров 09 класса МКТУ «платы управления движениями, платы управления перемещениями; контроллеры управления движением, устройства позиционного перемещения; микропроцессоры для контроллеров управления движением, микропроцессоры для устройств позиционного перемещения; цифровые логические устройства для контроллеров управления движением, цифровые логические устройства для устройств позиционного перемещения; программное обеспечение для контроллеров управления движением, программное обеспечение для устройств позиционного перемещения; компьютерное оборудование для контроллеров управления движением, компьютерное оборудование для устройств позиционного перемещения; компьютеры для промышленной автоматизации, все вышеперечисленные товары предназначены для промышленного использования и не относятся к игровым контроллерам, используемым в персональных компьютерах».

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, 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. В этой связи 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 и противопоставленный товарный знак по свидетельству №367330 не тождественны, имеют визуальные и фонетические различия, при этом противопоставленные знаки (1-8) не являются коллективными знаками.

Кроме того, согласно представленным сведениям [2], заявитель является ведущим мировым производителем электронной медицинской техники, а также программных и аппаратных комплексов в сфере промышленной автоматизации, включая программируемые логические контроллеры. Правообладатель противопоставленных знаков является производителем персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, программного обеспечения для компьютеров.

В связи с изложенным, заявитель и правообладатель противопоставленных знаков (1-8) осуществляют деятельность в различных областях, в отношении различного круга потребителей, в течение длительного времени совместно существуют на рынке, в связи с чем риск введения потребителя в заблуждение представляется маловероятным.

Таким образом, наличие письма-согласия [1] от правообладателя противопоставленных знаков (1-8), 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 по заявке №2016732834 в качестве товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ

«платы управления движениями, платы управления перемещениями; контроллеры управления движением, устройства позиционного перемещения; микропроцессоры для контроллеров управления движением, микропроцессоры для устройств позиционного перемещения; цифровые логические устройства для контроллеров управления движением, цифровые логические устройства для устройств позиционного перемещения; программное обеспечение для контроллеров управления движением, программное обеспечение для устройств позиционного перемещения; компьютерное оборудование для контроллеров управления движением, компьютерное оборудование для устройств позиционного перемещения; компьютеры для промышленной автоматизации, все вышеперечисленные товары предназначены для промышленного использования и не относятся к игровым контроллерам, используемым в персональных компьютерах».

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

**удовлетворить возражение, поступившее 26.12.2018, отменить решение Роспатента от 27.02.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016732834.**