

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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 04.10.2017 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №630509, поданное Индивидуальным предпринимателем Кадомской М.А., г. Новосибирск (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.



Оспариваемый комбинированный товарный знак «**miramishi**» по заявке №2016734507 с приоритетом от 16.09.2016 зарегистрирован 18.09.2017 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №630509 на имя Индивидуального предпринимателя Панкова Романа Владимировича, Ростовская обл., г. Новочеркасск, пр. Баклановский, 64/1, кв. 22 (далее – правообладатель) в отношении товаров 02 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем возражении выражено мнение о том, что регистрация №630509 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 02 класса МКТУ.

Приведенные в возражении доводы сводятся к тому, что лицо, подавшее возражение, является правообладателем тождественного товарного знака



miramishi
car paint system

« по свидетельству №628562 с приоритетом от 21.06.2016, правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров 02 класса МКТУ. Наличие исключительного права на указанный товарный знак является препятствием для предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №630509 с более поздним приоритетом от 16.09.2016 в отношении однородных товаров 02 класса МКТУ. При этом письмо-согласие на регистрацию оспариваемого товарного знака Кадомская М.А. не предоставляла, следовательно, эта регистрация была осуществлена неправомерно.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №630509 недействительным полностью.

Ознакомленный в установленном порядке с доводами поступившего возражения, правообладатель представил свой отзыв, основные аргументы которого сводятся к тому, что наличие противопоставленного товарного знака по свидетельству №628562, принадлежащего Кадомской М.А., не может являться основанием для признания регистрации товарного знака по свидетельству №630509 недействительной, поскольку товарный знак по свидетельству №628562 зарегистрирован с нарушением действующего законодательства. Так, по мнению правообладателя, товарный знак по свидетельству №628562 вводит потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, а документы, представленные в ходе делопроизводства по его регистрации, являются недостоверными.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы отзыва, правообладателем представлены следующие документы (копии):

1. Сведения о регистрации Панкова Р.В. в качестве индивидуального предпринимателя;

2. Регистрационные документы таможенного союза на лакокрасочную продукцию «Miramishi»;
3. Экспертное заключение на лакокрасочную продукцию «Miramishi»;
4. Сведения о регистрации товарного знака «Miramishi» в Китае;
5. Сертификат авторизации бренда «Miramishi» от компании Heshan ShangCai Andvanced Materials Co., Ltd.;
6. Письмо от компании Heshan ShangCai Andvanced Materials Co., Ltd.;
7. Фотография продукции с обозначением «Miramishi».

С учетом вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении поступившего возражения и оставить правовую оспариваемого товарного знака по свидетельству №630509 в силе.

Изучив материалы дела, коллегия признала доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (16.09.2016) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденный приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №483, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 27.08.2015 за №38712 (далее – Регламент) и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, Требования к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их формы, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572 (далее – Правила,

Требования).

В соответствии с требованиями 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 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 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- 1) внешняя форма;
- 2) наличие или отсутствие симметрии;
- 3) смысловое значение;
- 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);

5) сочетание цветов и тонов.

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).



Оспариваемый товарный знак «**miramishi**» по свидетельству №630509 с приоритетом от 16.09.2016 является комбинированным, включает в свой состав изобразительный элемент в виде стилизованного цветка с пятью лепестками и словесный элемент «miramishi», выполненный буквами латинского алфавита шрифтом близким к стандартному. Товарный знак зарегистрирован в белом, темно-синем, светло-голубом, синем, ярко оранжевом, темно-оранжевом цветовом сочетании для товаров 02 класса МКТУ «краски, лаки; защитные средства, предохраняющие металлы от коррозии; красящие вещества».

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

В качестве основания несоответствия оспариваемой регистрации требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в возражении указан товарный знак по свидетельству №628562 с приоритетом от 21.06.2016, исключительное право на

который принадлежит лицу, подавшему возражение. Наличие у лица, подавшего возражение, старшего права на товарный знак по свидетельству №628562, который, по его мнению, практически тождественен оспариваемому товарному знаку, позволяет признать Индивидуального предпринимателя Кадомскую М.А. лицом, заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №628562. Противопоставленный товарный знак



miramishi
car paint system

« » по свидетельству №628562 с приоритетом от 21.06.2016 является комбинированным, включает в свой состав изобразительный элемент в виде стилизованного цветка с пятью лепестками, словесные элементы «miramishi», «car paint system», выполненные буквами латинского алфавита шрифтом близким к стандартному. При этом словесный элемент «car paint system» указан в качестве неохраняемого. Товарный знак зарегистрирован, в частности, для товаров 02 класса МКТУ «вещества красящие; вещества связывающие для красок; глазури [покрытия]; грунтовки; заплатки-краски перемещаемые; индиго [краситель]; красители ализариновые; красители анилиновые; красители; краски алюминиевые; краски асбестовые; краски бактерицидные; краски клеевые; краски огнестойкие; краски эмалевые; краски; лак черный; лак асфальтовый; лаки битумные; лаки для бронзирования; лаки копаловые; лаки; ленты антикоррозионные; масла антикоррозионные; мастики [природные смолы]; оксид кобальта [краситель]; оксид цинка [пигмент]; пигменты; позолота; покрытия [краски]; покрытия защитные грунтовые для рам, шасси транспортных средств; порошки для бронзирования; порошки для серебрения; препараты антикоррозионные; препараты защитные для металлов; разбавители для красок; разбавители для лаков; сандарак; сгустители для красок; сиена; сиккативы [ускорители высыхания] для красок; смазки антикоррозионные консистентные; смолы природные необработанные; составы для внутренней отделки; составы для предотвращения потускнения металлов; составы для предохранения от ржавчины; сумах для лаков; сурик свинцовый; терпентин [разбавитель для красок]; фиксативы [лаки]; фустин [краситель]; эмали [лаки]».

При анализе оспариваемого и противопоставленного товарных знаков, коллегия пришла к выводу об их сходстве в целом за счет наличия в их составе

тождественных индивидуализирующих элементов, таких как изобретенное слово «miramishi» и изображение стилизованного цветка с пятью лепестками.

Кроме того, сравниваемые товарные знаки зарегистрированы в отношении идентичных или однородных товаров 02 класса МКТУ, относящихся к лакокрасочной продукции и средствам, защищающим металлы от коррозии.

Сходство сравниваемых товарных знаков и однородность товаров 02 класса МКТУ, для которых они зарегистрированы, правообладателем оспариваемого товарного знака не отрицается.

Учитывая наличие сходства до степени смешения между оспариваемым и противопоставленным товарными знаками и однородность товаров 02 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, коллегия пришла к выводу о его несоответствии требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех указанных в перечне оспариваемой регистрации товаров.

Что касается доводов правообладателя о том, что, по его мнению, регистрация произведенного на имя Кадомской М.А. товарного знака по свидетельству №628562 произведена незаконно, то данные доводы в рамках настоящего дела рассмотрены быть не могут. На дату подачи возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №630509 и на дату заседания коллегии по его рассмотрению правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №628562 не оспаривалась, регистрация этого товарного знака в настоящее время имеет статус действующей. Следовательно, оснований не учитывать товарный знак по свидетельству №628562 у коллегии не имеется.

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

удовлетворить возражение, поступившее 04.10.2017 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №630509 недействительным полностью.