

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью 4 Гражданского кодекса 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 возражение, поступившее 23.11.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), на решение Роспатента о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1267070, при этом установлено следующее.

Международная регистрация словесного знака «Markomi» была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 07.05.2015 за №1267070 со сроком действия 10 лет в отношении товаров и услуг 09, 35, 38, 42 классов МКТУ на имя Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH Europaallee 17 30855 Langenhagen, Германия (далее – заявитель).

Роспатентом 22.03.2017 принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1267070 после предварительного отказа в отношении услуг 35 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак по указанной международной регистрации в отношении товаров 09 и услуг 38, 42 классов МКТУ не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Данное решение мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1267070 сходен до степени смешения с товарным знаком «MARCONI» по свидетельству №219334 с приоритетом от 16.04.1999, ранее

зарегистрированный в отношении товаров 09 класса МКТУ, признанных однородными товарам и услугам 09, 38, 42 классов МКТУ, указанным в перечне международной регистрации №1267070.

В возражении, поступившем 23.11.2017, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к неоднородности сфер деятельности заявителя (цифровая печать) и правообладателя товарного знака по свидетельству №219334 (коммуникации/телекоммуникации), а также неоднородности товаров/услуг 09, 38, 42 классов МКТУ, указанных в перечнях международной регистрации №1267070 и противопоставленного товарного знака. Также заявитель обращает внимание на фонетическое (за счет различного количества букв), семантическое (слово «Markomi» является фантазийным, а слово «MARCONI» является словом английского языка, которое переводится как «давать радиограмму; посылать радиограмму; радиограмма») и визуальное (словесные элементы выполнены различными видами шрифтов) различие сравниваемых знаков.

Кроме того, заявитель просит принять во внимание представленное с возражением письмо-согласие (копия с переводом на русский язык) компании Телефонактиеболагет Л М Эрикссон, SE-164 83 Стокгольм, Швеция, являющейся правообладателем товарного знака по свидетельству №219334 [1].

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение Роспатента и вынести решение о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1267070 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров/услуг, указанных в перечне международной регистрации.

На заседании коллегии 31.01.2018 заявителем был представлен оригинал письма-согласия компании Телефонактиеболагет Л М Эрикссон, SE-164 83 Стокгольм, Швеция [2].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты 07.05.2015 международной регистрации №1267070 правовая база для оценки охраноспособности знака включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса).

Знак по международной регистрации №1267070 представляет собой словесное обозначение «Markomi», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита с заглавной буквы «М».

Правовая охрана знака по международной регистрации №1267070 испрашивается на территории Российской Федерации в отношении товаров и услуг 09, 35, 38, 42 классов МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

Решением Роспатента от 22.03.2017 указанному знаку было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении товаров 09 и услуг 38, 42 классов МКТУ ввиду несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. В рамках указанной нормы знаку по международной регистрации №1267070 был противопоставлен товарный

знак «MARCONI» по свидетельству №219334, ранее зарегистрированный на имя иного лица, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

При анализе материалов дела были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения по результатам экспертизы и являются основанием для удовлетворения возражения.

А именно, заявитель представил письмо-согласие [2], в котором компания Телефонактиеболагет Л М Эрикссон, Швеция, являющаяся правообладателем противопоставленного знака, выразила согласие на предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1267070 на территории Российской Федерации на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 38, 42 классов МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

Представленное письмо-согласие правообладателя товарного знака по свидетельству №219334 [2], предусмотренное пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, устраняет препятствие для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1267070 на имя заявителя на территории Российской Федерации в отношении товаров 09 и услуг 38, 42 классов МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

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

удовлетворить возражение, поступившее 23.11.2017, изменить решение Роспатента от 22.03.2017 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1267070 для всех товаров и услуг 09, 35, 38, 42 классов МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.