

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.12.2017, поданное компанией INNO Instrument Inc., Республика Корея (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 29.08.2017 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1284294, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака с приоритетом от 09.09.2015 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС) за №1284294 на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации №1284294 представляет собой комбинированное обозначение «», состоящее из стилизованного графического элемента и словесного элемента «iNNO», выполненного буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом, словесного элемента «INSTRUMENT», выполненного буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом.

Согласно решению Роспатента от 29.08.2017 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1284294, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что знак по международной регистрации №1284294 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц знаками:

- знаком «INNO» по международной регистрации №471288 с приоритетом от 01.07.1982 в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 09 класса МКТУ [1];

- знаком «INA» по международной регистрации №310614 с приоритетом от 18.03.1966 в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 09 класса МКТУ [2];



- знаком «» по международной регистрации №310613 с приоритетом от 18.03.1966 в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 09 класса МКТУ [3].

Вывод экспертизы о сходстве сравниваемых знаков основан на фонетическом сходстве их словесных элементов «iNNO»/«INNO»/«INA».

Кроме того, словесный элемент «INSTRUMENT» признан неохраноспособным для всех заявленных товаров и услуг на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявителем получены письма-согласия на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1284294 от всех правообладателей противопоставленных знаков в отношении всех заявленных товаров;

- заявитель сообщает о своем согласии с исключением из охраны словесного элемента "INSTRUMENT" в составе заявленного международного знака.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 29.08.2017 и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации вышеуказанному знаку в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (09.09.2015) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя 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 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 пунктом 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.

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).

Знак по международной регистрации №1284294 представляет собой комбинированное обозначение «», состоящее из стилизованного графического элемента и словесного элемента «iNNO», выполненного буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом, словесного элемента «INSTRUMENT», выполненного буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Предоставление правовой охраны знаку испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [1] является словесным «**INNO**», выполненным стандартным жирным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] является словесным «**INA**», выполненным стандартным жирным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак [3] является комбинированным «», состоящим из изобразительного элемента в виде ромба, внутри которого расположены два словесных элемента «INA», выполненных в оригинальной графической манере стандартным жирным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Как было указано выше, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1284294 в отношении товаров 09 класса МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения знаков [1-3].

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится то, что заявителем представлены письменные согласия от правообладателей противопоставленных знаков [1-3] для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1284294 на территории Российской Федерации в отношении товаров 09 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, заявленный знак «» и противопоставленные знаки: «INNO»,



«INA», «» не тождественны и имеют существенные визуальные отличия, при этом противопоставленные знаки [1-3] не являются коллективными товарными знаками, а также отсутствуют сведения об их широкой известности российскому потребителю.

Таким образом, принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, при наличии согласия его правообладателя, у коллегии имеются основания для отмены решения Роспатента от 29.08.2017 и предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1284294 в отношении товаров 09 класса МКТУ в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Вывод о неохраноспособности словесного элемента «INSTRUMENT» заявителем не оспаривался.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.12.2017, отменить решение Роспатента от 29.08.2017 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1284294 в отношении товаров 09 класса МКТУ с указанием элемента «INSTRUMENT» в качестве неохраняемого.