

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 11.07.2018 возражение, поданное компанией «MERIAL», Франция (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1292214.



Международная регистрация №1292214 знака «IB MAXPRO» произведена Международным Бюро ВОИС 08.01.2016 на имя заявителя (MERIAL 29, avenue Tony Garnier F-69007 LYON (FR)) в отношении товаров 05 класса МКТУ «vaccins aviaires».

Роспатентом 24.10.2017 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1292214 в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием международной регистрации №1292214 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.



Согласно заключению по результатам экспертизы знак «IB MAXPRO» по международной регистрации №1292214 является сходным до степени смешения с товарным знаком «МаксиPRO» (свидетельство №536305 с приоритетом от 27.03.2013), зарегистрированным в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ на имя АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК», 109029, Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28, стр. 4.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, указав на полученное им письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №536305. Кроме того, заявитель отмечает, что противопоставленный товарный знак производит иное общее зрительное впечатление, чем заявленное обозначение, отличается от него фонетически и не используется в отношении товаров 05 класса МКТУ, для которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1292214.

На основании вышеизложенных доводов в возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1292214 на территории Российской Федерации в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ.

В качестве материалов, подтверждающих доводы возражения, заявителем представлено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №536305, а также сведения о деятельности заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака.

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

С учетом даты (08.01.2016) международной регистрации №1292214 правовая база для оценки охраноспособности знака 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 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.

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.

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.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, 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 «IB MAXPRO» по международной регистрации №1292214 с датой регистрации от 08.01.2016 является комбинированным, включает в свой состав словесные элементы «IB», «MAXPRO», выполненные заглавными буквами латинского алфавита, при этом в слове «MAXPRO» буква «X» выполнена в оригинальной графической манере в виде двух скрещенных перьев. Правовая охрана знака на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ «vaccins aviaires» (вакцины для птиц).

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1292214 в отношении товаров 05 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения в отношении однородных товаров товарного знака « МаксиPRO » по свидетельству №536305 с более ранним приоритетом, принадлежащего АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК».

Противопоставленный словесный товарный знак « МаксиPRO » по свидетельству №536305 с приоритетом от 27.03.2013 включает словесные элементы «Макси» и «PRO», выполненные стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами русского и латинского алфавитов. Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, в частности, для товаров 05 класса МКТУ «вакцины».

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 от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №536305, в котором он выражает свое согласие относительно предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1292214 в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ «вакцины для птиц».

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.

Согласно требованиям законодательства, 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, сравниваемые фантазийные товарные знаки «IB MAX PRO» (произносится как [ай-би макс-про]) и «МаксиPRO» (произносится как [макс-си-про]) имеют фонетические и визуальные отличия, т.е. не тождественны, при этом противопоставленный товарный знак по свидетельству №536305 не является коллективным товарным знаком.

Следует также указать, что согласно представленным документам возражения обозначение «Макси PRO» используется в качестве средства индивидуализации продукции 03 класса МКТУ – средство для стирки (см. <https://www.perekrestok.ru>).



В свою очередь обозначение «IB MAX PRO» предназначено для товаров 05 класса МКТУ «вакцины для птиц» (см. например <http://www.merial.ru>).

В этой связи потребителями продукции, маркированной сравниваемыми обозначениями, является разный круг лиц.

Поскольку хозяйствующие субъекты осуществляют деятельность в разных сферах и для разного круга потребителей, смешение сравниваемых отличающихся друг от друга обозначений, и, следовательно, введение в заблуждение потребителей, представляется минимальным.

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №536305, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять

указанное противопоставление и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1292214.

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.07.2018, отменить решение Роспатента от 24.10.2017 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1292214 в отношении товаров 05 класса МКТУ «vaccins aviaires».