

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, рассмотрела возражение, поступившее 29.11.2018, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Метадинеа», Московская обл., г. Орехово-Зуево (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016737658 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2016737658, поданной 11.10.2016, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 01 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, в цветовом сочетании: «зеленый, красный».

Согласно материалам заявки заявлено обозначение:



Роспатентом 30.01.2018 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016737658 в отношении товаров 01 класса МКТУ. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении заявленных товаров 01 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам

экспертизы мотивировано следующим:

- заявленное обозначение [1] сходно фонетически до степени смешения с товарным знаком: **PREMIERE** [2] по свидетельству № 507845, приоритет от 14.03.2012, правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: «Юнимин Корпорейшн», 258 Елм Стрит, Нью Канаан, Коннектикут 06840, Соединенные Штаты Америки, для товаров 01 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 01 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 29.11.2018 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 30.01.2018.

Доводы возражения, поступившего 29.11.2018, сводятся к следующему:

- в графическом плане сравниваемые обозначения создают разное общее зрительное впечатление, что влечет за собой отсутствие вероятности ассоциативного подобия сравниваемых обозначений в сознании потребителя. Так, сопоставляемые обозначения производят разное общее зрительное впечатление на потребителя за счет существенных расхождений в количественном составе словесных элементов, а также за счет существенных различий в цвето-графических решениях (противопоставленный знак выполнен в черно-белом сочетании, тогда как заявленное обозначение выполнено в цвете);

- заявленное обозначение [1] представляет собой словосочетание, состоящее из трех словесных элементов, тогда как указанный противопоставленный знак представляет собой словесное обозначение, состоящее из одного единственного слова;

- сравниваемые обозначения [1] и [2] имеют фонетические различия. Заявленное обозначение [1] представляет собой словосочетание, в котором первое и последнее слово являются изобретенными, произношение которых осуществляется с учетом правил транслитерации. Так, заявленное обозначение [1] произносится как «праймере бай метадинеа» и состоит из 3 слов и 9 слогов. При этом противопоставленный знак [2] представляет собой лексическую единицу английского языка, которая согласно правилам фонетики английского языка произносится как «премиэ» и состоит из 1 слова и 3 слогов. Таким образом, фонетическое несходство обозначений обусловлено

разной фонетической длиной обозначений и разным произношением средних и конечных их элементов;

- в сопоставляемые обозначения [1] и [2] заложены разные идеи, что делает их семантически несходными. Противопоставленный знак «PREMIERE» представляет собой лексическую единицу английского языка, употребляемую в значениях «первый, главный, ведущий». Заявленное обозначение [1] представляет собой изобретенное словосочетание;

- сравнительный анализ показал, что за счет существенных различий между сравниваемыми обозначениями [1] и [2] отсутствует сходство до степени смешения с точки зрения фонетического, графического и смыслового восприятия;

- в общедоступных средствах массовой информации, в том числе в сети Интернет, включая официальный сайт компании правообладателя, расположенный по адресу <https://unimin.com/>, отсутствуют какие-либо сведения об использовании противопоставленного знака [2] в отношении однородных товаров 01 класса МКТУ, что свидетельствует в пользу неизвестности противопоставленного знака [2] российским потребителям.

На основании изложенного в возражении, поступившем 29.11.2018, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в отношении всех товаров 01 класса МКТУ.

Впоследствии заявителем на заседании коллегии было предоставлено письменное согласие [3] на регистрацию всех заявленных товаров 01 класса МКТУ с указанием в конце перечня «все вышеуказанные товары, за исключением промышленных минералов и химических веществ, используемых для промышленных минералов» от правообладателя противопоставленного товарного знака [2] на имя заявителя. Кроме того, к материалам дела было приобщено соглашение № 06/002/19 [4] о подтверждении согласия правообладателя на государственную регистрацию товарного знака.

Изучив материалы дела, заслушав присутствующих при рассмотрении возражения, поступившего 29.11.2018, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи (11.10.2016) заявки № 2016737658 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] включает в себя вышеуказанный 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только 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, пункт 46 Правил.

Согласно требованиям пункта 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) –

(3) настоящего пункта, 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 и т.д.

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение



[1] представляет собой словесное обозначение, выполненное в характерной графическом исполнении. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении товаров 01 класса МКТУ, указанных в перечне, в цветовом сочетании: «зеленый, красный».

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В заключении по результатам экспертизы в качестве противопоставления был указан товарный знак: **PREMIERE** [2] по свидетельству № 507845, приоритет от 14.03.2012. Согласно данным Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации от 18.03.2019 правообладателем данного товарного знака является: «Ковия Холдингз Корпорейшн», 3 Саммит Парк Драйв, Свит 700, Индепенденс, Огайо 44131, Соединенные Штаты Америки.

При анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения.


К данным обстоятельствам относится то, что правообладатель противопоставленного товарного знака [2] в письме дал безотзывное согласие [3] на регистрацию и использование заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака

на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 01 класса МКТУ с указанием в конце перечня «все вышеуказанные товары, за исключением промышленных минералов и химических веществ, используемых для промышленных минералов».

Сравниваемые обозначения [1] и [2] не тождественны, имеют различия фонетического и визуального характера: обозначения выполнены в разном цветовом сочетании (красно-зеленое - [1], черное - [2]), словесный элемент «by metadynea» заявленного обозначения [1] дополняет фонетические различия между сравниваемыми обозначениями. При этом обозначение [1], в том виде как заявлено, не имеет перевода на русский язык, что свидетельствует о его фантазийном характере. Противопоставленный товарный знак [2] имеет перевод с английского языка на русский язык: «преьера, ведущий, давать преьеру» (см. электронный словарь: <https://translate.academic.ru/>).

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 регистрация не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

По утверждению заявителя противопоставленный товарный знак [2] не используется надлежащим образом на территории Российской Федерации, в связи с чем, каких-либо ассоциаций, способных ввести потребителя в заблуждение при восприятии данного обозначения не возникнет, поскольку потребитель с ним не знаком. Кроме того, в согласии [3] оговорено, что использование и регистрация

товарного знака  в отношении товаров 01 класса не будет являться причиной введения в заблуждение потребителей. В соглашении № 06/002/19 [4] оговорено, что заявитель гарантирует, что не станет использовать заявленное обозначение [1] в целях введения в заблуждение потребителей.

Таким образом, имеющиеся сведения и материалы по совокупности свидетельствуют об отсутствии возможности введения потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары 01 класса МКТУ, в отношении которых

испрашивается регистрация заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака на территории Российской Федерации.

Наличие согласия [3] от правообладателя противопоставленного товарного знака [2], возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет коллегии снять указанное противопоставление и зарегистрировать заявленное обозначение [1] в качестве товарного знака на территории Российской Федерации в отношении указанных в согласии товаров 01 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.11.2018, отменить решение Роспатента от 30.01.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016737658.