

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 24.11.2017, поданное компанией Institute of Environmental Science & Research Limited (ESR) (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 25.07.2017 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1272672, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака с приоритетом от 26.05.2015 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС) за №1272672 на имя заявителя в отношении товаров 09, 16 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации №1272672 представляет собой словесное обозначение «STRmix», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Согласно решению Роспатента от 25.07.2017 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1272672 в отношении товаров 09, 16 классов МКТУ, 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 №1272672 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя другого лица знаками:

- «STR» по международной регистрации №755848 с конвенционным приоритетом от 09.08.2000 в отношении товаров 09, 16 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 09, 16 класса МКТУ [1];

- «STR» по международной регистрации №945106 с конвенционным приоритетом от 26.10.2006 в отношении товаров 09, 16 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 09, 16 класса МКТУ [2].

Вывод экспертизы о сходстве сравниваемых знаков основан на фонетическом сходстве их словесных элементов «STRmix»/«STR».

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

- заявителем были проведены переговоры с правообладателем противопоставленных знаков - компанией STRADIVARIUS ESPAÑA, S.A., касательно получения согласия на регистрацию заявленного обозначения в отношении товаров 09 и 16 классов;

- ввиду отсутствия пересечения интересов компаний на рынке, поскольку заявитель является новозеландским научно-исследовательским центром, а правообладатель противопоставленного товарного знака производит одежду, обувь и аксессуары, в результате переговоров компания STRADIVARIUS ESPAÑA, SA. предоставила письмо о согласии на регистрацию заявленного обозначения на территории Российской Федерации.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 25.07.2017 и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации вышеуказанному знаку в отношении всех заявленных товаров 09, 16 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (26.05.2015) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя 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.

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 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации №1272672 представляет собой словесное обозначение «STRmix», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку испрашивается в отношении товаров 09, 16 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [1] является комбинированным, состоящим из словесного элемента «STR», выполненного оригинальным жирным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительного элемента в виде окружности, внутри которой

помещено стилизованное изображение скрипичного ключа. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 09, 16 классов МКТУ.

Противопоставленный знак «**STR**» [1] является комбинированным, состоящим из словесного элемента «STR», выполненного оригинальным жирным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительного элемента в виде окружности, внутри которой помещено стилизованное изображение скрипичного ключа. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 09, 16 классов МКТУ.

Противопоставленный знак «**STR**» [2] является комбинированным, состоящим из словесного элемента «STR», выполненного оригинальным жирным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительного элемента в виде окружности, внутри которой помещено стилизованное изображение скрипичного ключа. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 09, 16 классов МКТУ.

Как было указано выше, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1272672 в отношении товаров 09, 16 классов МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения знаков [1, 2].

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

К указанным обстоятельствам относится то, что заявителем представлено письменное согласие от правообладателя противопоставленных знаков [1, 2], для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1272672 на территории Российской Федерации в отношении вышеуказанных товаров 09, 16 классов 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 «STRmix» и противопоставленные знаки [1, 2] не тождественны, при этом противопоставленные знаки [1, 2] не являются коллективными товарными знаками, а также отсутствуют сведения о их широкой известности российскому потребителю.

При этом, также принято во внимание, что согласно возражению интересы владельцев сравниваемых знаков не пересекаются, поскольку заявитель является новозеландским научно-исследовательским центром, а правообладатель противопоставленных знаков [1, 2] производит одежду, обувь и аксессуары.

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 25.07.2017 и предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1272672 в отношении товаров 09, 16 классов МКТУ в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 24.11.2017, отменить решение Роспатента от 25.07.2017 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1272672 в отношении товаров 09, 16 классов МКТУ.