


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 23.03.2018 возражение от Индивидуального предпринимателя Лихолапа П.И., г. Чита (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016739664, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**MIRAYA**» по заявке №2016739664 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 25.10.2016 на имя заявителя в отношении товаров 06, 11, 17, 19 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 24.11.2017 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 06, 11, 17, 19 классов МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение «**MIRAYA**» сходно до степени смешения

в отношении однородных товаров с товарным знаком «» (свидетельство №461816 с приоритетом от 16.07.2010), зарегистрированным, в частности, в отношении товаров 11, 17, 19 классов МКТУ, однородных товарам 06, 11, 17, 19 классов МКТУ заявленного обозначения, на имя Горшковой А.А., 690021, г. Владивосток, ул. Бурачека, 13, кв. 19.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, указав при этом, что основание для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в настоящее время отсутствует. Согласно доводам возражения правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №461816 предоставил свое безотзывное согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2016739664 (далее – письмо-согласие) в отношении части заявленных товаров 11, 17, 19 классов МКТУ. Кроме того, в возражении отмечается, что поскольку заявителю предоставлено письмо-согласие на регистрацию товаров 11, 17, 19 классов МКТУ от правообладателя противопоставленного товарного знака №461816, правовая охрана которого действует в отношении товаров и услуг 09, 11, 17, 19, 37 классов МКТУ, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2016739664 возможна и для части товаров 06 класса МКТУ, в отношении которых правообладатель противопоставленного товарного знака деятельность не осуществляет.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2016739664 в отношении таких товаров 06, 11, 17, 19 классов МКТУ как:

06 класс МКТУ - трубы металлические для систем центрального отопления; трубы водопроводные металлические; колена для труб металлические; отводы для труб металлические; муфты соединительные для труб металлические; соединения для труб металлические; вентили металлические, за исключением деталей машин; клапаны металлические, за исключением деталей машин; приспособления зажимные

для труб металлические; клапаны водопроводных труб металлические; коллекторы для трубопроводов металлические; затычки металлические;

11 класс МКТУ - пробки для радиаторов; клапаны термостатические [части нагревательных установок]; краны для трубопроводов; радиаторы центрального отопления; трубы [части санитарно-технических систем]; радиаторы [для отопления]; краны; краны-смесители для водопроводных труб; приборы для фильтрования воды; фильтры для питьевой воды;

17 класс МКТУ - кольца уплотнительные водонепроницаемые; прокладки уплотнительные для труб; прокладки; муфты для труб неметаллические; материалы уплотняющие герметические для соединений; материалы армирующие для труб неметаллические; соединения для труб неметаллические; трубы гибкие неметаллические; трубы из текстильных материалов; шланги из текстильных материалов;

19 класс МКТУ - трубы водосточные неметаллические; трубы водопроводные неметаллические; трубы жесткие строительные неметаллические; трубы дренажные неметаллические; трубопроводы напорные неметаллические; трубы для вентиляционных установок и кондиционеров неметаллические; трубы дымовые неметаллические; уголки неметаллические; клапаны водопроводных труб, за исключением металлических и пластмассовых; удлинители для дымовых труб неметаллические.

К материалам возражения было приобщено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №461816, в отношении части заявленных товаров 11, 17, 19 классов МКТУ, датированное 02.03.2018.

Необходимо указать, что в процессе рассмотрения поступившего возражения на заседании коллегии, состоявшемся 19.06.2018, заявителем было представлено новое письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №461816, датированное 17.05.2018, которое выдано в отношении части заявленных товаров 06, 11, 17, 19 классов МКТУ, приведенных выше в просительной части возражения.

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

С учетом даты (25.10.2016) поступления заявки №2016739664 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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.

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 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).


Заявленное обозначение «**MIRAYA**» по заявке №2016739664 с приоритетом от 25.10.2016 является словесным, выполнено заглавными буквами латинского алфавита жирным шрифтом.

С учетом доводов возражения регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении части товаров 06, 11, 17, 19 классов МКТУ.

Основанием для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения «**MIRAYA**» в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 06, 11,

17, 19 классов МКТУ послужило наличие сходного до степени смешения товарного

знака «  » по свидетельству №461816, принадлежащего Горшковой А.А.

Противопоставленный товарный знак «  » (свидетельство №461816 с приоритетом от 16.07.2010 является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «MIRAE», выполненный строчными буквами латинского алфавита шрифтом, близким к стандартному, и расположенные над буквами «а» и «е» изобразительные элементы в виде дугообразных линий зеленого цвета. Товарный знак зарегистрирован для товаров и услуг 09, 11, 17, 19, 37 классов МКТУ.

При сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №461816 коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №461816 на регистрацию заявленного обозначения по заявке №2016739664 в отношении части заявленных товаров 06, 11, 17, 19 классов МКТУ, приведенных выше в просительной части возражения.

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, заявленное обозначение «**MIRAYA**» (произносится как «мирая») и противопоставленный товарный знак «**mirae**» (произносится как «мирэ») не тождественны, при этом противопоставленный товарный знак по свидетельству №461816 не является коллективным товарным знаком.

Согласно сведениям сети Интернет (см. <http://www.mirae.ru>), а также документам, представленным заявителем как на стадии экспертизы, так и на заседании коллегии, состоявшемся 19.06.2018, товарный знак по свидетельству №461816 используется в гражданском обороте для маркировки греющей пленки, используемой в «теплых полах».

В свою очередь регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении труб из различных материалов и их комплектующих.

Поскольку хозяйствующие субъекты осуществляют деятельность в разных сегментах рынка и для разного круга потребителей, смешение сравниваемых обозначений, и, следовательно, введение в заблуждение потребителей, представляется минимальным.

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №461816, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2016739664 в качестве товарного знака для части заявленных товаров 06, 11, 17, 19 классов МКТУ, приведенных в упомянутом письме-согласии.

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

удовлетворить возражение, поступившее 23.03.2018, отменить решение Роспатента от 24.11.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016739664.