


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, рассмотрела возражение, поступившее 13.06.2019, поданное компанией MEDIAEXPERT Sp.z o.o., Польша (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1372325, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «» за №1372325 с приоритетом от 23.11.2016 была произведена на имя заявителя в отношении товаров 07, 08, 09, 11, 12, 16, 20 и услуг 35, 39, 41, 42 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации №1372325 представляет собой комбинированное обозначение, включающее в свой состав словесный элемент «mediaexpert», выполненный буквами латинского алфавита белого и желтого цветов на фоне черного прямоугольника, и изобразительный элемент в виде стрелки в кружке.

Роспатентом 15.02.2019 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1372325 .

Основания для отказа изложены в предварительном решении от 08.06.2018 .

В соответствии с данным решением знаку противопоставлены зарегистрированные в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ и имеющие более ранний приоритет следующие товарные знаки:



- комбинированный товарный знак «  » по свидетельству №552259 [1] ;



- комбинированный товарный знак «  » по свидетельству №552260 [2].

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.06.2019 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель противопоставленных товарных знаков [1] и [2] предоставил письмо-согласие на регистрацию и использование на территории Российской Федерации знака «mediaexpert» по международной регистрации № 1372325 в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ;

- компании не являются конкурентами;

- знаки не являются тождественными, и регистрация товарного знака № 1372325 не нарушает права и интересы компании medi GmbH&Co.KG;

- сравниваемые знаки не ассоциируются друг с другом в целом, в виду визуальных различий;

- только часть заявленных услуг 35 класса является однородной, услугам 35 класса МКТУ противопоставленных регистраций.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 15.02.2019 и предоставить правовую охрану на территории

Российской Федерации знаку по международной регистрации №1372325 в отношении всех заявленных товаров 07, 08, 09, 11, 12, 16, 20 и услуг 35, 39, 41, 42 классов МКТУ.


К возражению приложен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленных товарных знаков по свидетельству [1] и [2].

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (23.11.2016) 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 июля 2015 г. N 482 (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.

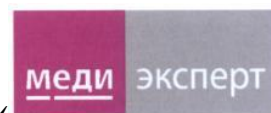
Знак по международной регистрации «» является комбинированным. Словесный элемент «mediaexpert» выполнен буквами

латинского алфавита оригинальным шрифтом белого и желтого цветов на фоне черного прямоугольника справа от него расположен изобразительный элемент в виде стрелки в кружке. Предоставление правовой охраны знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 07, 08, 09, 11, 12, 16, 20 и услуг 35, 39, 41, 42 классов МКТУ.

Противопоставленные комбинированные товарные знаки «



» по свидетельству №552259 [1] и «



» по

свидетельству №552260 [2] написаны латиницей и кириллицей шрифтом белого цвета на фоне прямоугольников малинового и серого цветов, имеют транслитерацию «меди эксперт» и являются фантазийными. Знаки зарегистрированы в отношении однородных услуг 35 класса.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 15.02.2019.

К указанным обстоятельствам относятся письменные согласия (1) от правообладателей противопоставленных товарных знаков на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1372325 на имя заявителя в отношении всех заявленных услуг 35 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:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;

- противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;

- противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, знак по международной регистрации №1372325 и противопоставленные товарные знаки не тождественны, при этом противопоставленные знаки не являются коллективными товарными знаками, а также отсутствуют сведения о их широкой известности российскому потребителю.

Изложенное позволяет коллегии сделать вывод о том, что с учетом предоставленного согласия, знаку по международной регистрации №1372325 может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 07, 08, 09, 11, 12, 16, 20 и услуг 35, 39, 41, 42 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 13.06.2019, отменить решение Роспатента от 15.02.2019 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1372325.