

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 01.08.2018 возражение, поданное компанией Akzo Nobel Coatings International B.V., Нидерланды (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 №1323879.

Международная регистрация №1323879 знака «**MIXIT**» произведена Международным Бюро ВОИС 20.09.2016 на имя заявителя (Akzo Nobel Coatings International B.V., Velperweg 76 NL-6824 VM Arnhem, The Netherlands) в отношении товаров 02, 09 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 05.04.2018 было принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1323879 только в отношении товаров 02 класса МКТУ. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием международной регистрации №1323879 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Согласно заключению по результатам экспертизы знак «**MIXIT**» по международной регистрации №1323879 является сходным до степени смешения с товарным знаком «**MXIT**» (свидетельство №385989 с приоритетом от 20.06.2008), зарегистрированным в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ на имя компании МКСит Лайфстайл Интернешнл Лимитед, ИФС Корт, 28, Сайбер Сити, Эбене, Маврикий.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, указав на полученное им письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №385989. Кроме того, заявитель отмечает, что противопоставленный товарный знак производит иное общее зрительное впечатление, чем знак по международной регистрации №1323879, отличается фонетически и семантически, что обуславливает вывод об отсутствии между ними сходства.

На основании вышеизложенных доводов в возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1323879 на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров.

В качестве материалов, подтверждающих доводы возражения, заявителем представлено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №385989.

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

С учетом даты (20.09.2016) международной регистрации №1323879 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 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).

Знак «**MIXIT**» по международной регистрации №1323879 с приоритетом от 20.09.2016 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знака на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 02, 09 классов МКТУ, в частности, в отношении товаров 09 класса МКТУ «computer programs; computer software; data processing apparatus for use in connection with colour tinting apparatus».

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1323879 в отношении товаров 09 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения в отношении однородных товаров товарного знака «» по свидетельству №385989 с более ранним приоритетом, принадлежащего компании МКСит Лайфстайл Интернешнл Лимитед.

Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №385989 с приоритетом от 20.06.2008 представляет собой слово «MIXIT» (транслитерация «мксит»), выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 09 класса МКТУ «компьютерное программное обеспечение и аппаратные средства компьютеров; загружаемое компьютерное программное обеспечение и аппаратные средства для сотовых телефонов, загружаемое компьютерное программное обеспечение для персональных компьютеров и сотовых телефонов для передачи и получения текстовых сообщений, электронных фоновых изображений, открыток, выражающих чувства и эмоции, электронных игр».


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 №385989, в котором он выражает свое согласие относительно предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1323879 в отношении заявленных товаров 09 класса МКТУ.

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 «**MIXIT**» (произносится как [мик-сит]) и «» (произносится как [м-ксит]) имеют фонетические и визуальные отличия, т.е. не тождественны, при этом противопоставленный товарный знак по свидетельству №385989 не является коллективным товарным знаком.

Следует также указать, что правообладатель противопоставленного товарного знака в предоставленном письме указал, что компании МКСит Лайфстайл Интернешнл Лимитед и Akzo Nobel Coatings International B.V. имеют разные сферы деятельности, в силу чего отсутствует вероятность введения потребителя в заблуждение при использовании в гражданском обороте сопоставляемых средств индивидуализации.

Так, обозначение «**MIKIT**» используется заявителем в сфере деятельности, связанной с программными технологиями поиска и фильтров для отображения наиболее точных вариантов цвета за максимально короткое время (см. например <http://www.dynacoat.ru>).

В этой связи потребителями продукции, маркированной заявленным обозначением, является узкий круг лиц, использующих программный продукт компании Akzo Nobel Coatings International B.V. для определенных целей (например, дизайнеры) и, соответственно, хорошо осведомленных как о самом товаре, так и о его производителе.

Что касается компании МКСит Лайфстайл Интернешнл Лимитед, то из результатов поисковых запросов в сети Интернет (см. например Яндекс) усматривается, что указанное лицо является Интернет-провайдером, однако сведений о его текущей деятельности на территории Российской Федерации не имеется.

Поскольку хозяйствующие субъекты оказывают услуги в разных сферах деятельности 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 №385989, 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 №1323879.

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

удовлетворить возражение, поступившее 01.08.2018, отменить решение Роспатента от 05.04.2018 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1323879 в отношении товаров 02, 09 классов МКТУ.