

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 регистрационный № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 05.02.2019, поданное компанией «MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG», Германия (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 03.05.2018 о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1325156 в отношении всех товаров 09, 15 классов МКТУ, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1325156 с конвенционным приоритетом от 25.06.2015, произведенной Международным Бюро ВОИС 09.12.2015 на имя заявителя, испрашивалась в отношении товаров 09, 11, 15 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации № 1325156 представляет собой



комбинированное обозначение , элементы которого «IMG», «STAGELINE» выполнены заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 03.05.2018 о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1325156 в отношении всех товаров 09, 15 классов МКТУ было основано на предварительном отказе от 12.09.2017, согласно которому установлено следующее:

- знак по международной регистрации № 1325156 не соответствует требованиям, установленным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных товаров 11 класса МКТУ;

- знаку по международной регистрации № 1325156 [1] противопоставлен сходный до



степени смешения знак **IMG** по свидетельству № 440088, приоритет от 20.10.2008 (срок действия регистрации продлен до 20.10.2028) [2], правовая охрана которому предоставлена ранее на имя: ООО "Ай Эм Пи", 129626, Москва, ул. Новоалексеевская, 21, стр. 1, в отношении товаров 11 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 11 класса МКТУ;

- из перечня товаров 09 класса МКТУ исключена дублирующая позиция «digital recording media».

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 05.02.2019 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 03.05.2018. Доводы возражения сводятся к тому, что в отношении противопоставленного знака [2] согласно данным Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) в настоящее время зарегистрировано сокращение перечня товаров в части исключения товаров 11 класса МКТУ.

В возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку [1] в отношении всех заявленных товаров.

Изучив материалы дела, заслушав участвующих лиц при рассмотрении возражения, поступившего 05.02.2019, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (25.06.2015) конвенционного приоритета знака по международной регистрации № 1325156 правовая база для оценки охраноспособности знака [1] включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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.

Согласно требованиям пункта 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пункте 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Знак по международной регистрации № 1325156 [1] представляет собой



комбинированное обозначение, включающее элементы «IMG», «STAGELINE», выполненные заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 09, 11, 15 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.



Противопоставленный товарный знак IMG по свидетельству № 440088 [2] с приоритетом от 20.10.2008 (срок действия регистрации продлен до 20.10.2028) представляет собой комбинированное обозначение, включающее элемент «IMG». Правовая охрана знака [2] действует в отношении товаров 06, 09, 19, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Согласно Госреестру на основании заявления правообладателя зарегистрировано сокращение перечня в отношении товаров 11 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2].

Таким образом, в отношении товаров 11 класса МКТУ противопоставленный товарный знак [2] не действует, и он не может служить препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку [1] в отношении заявленных товаров 11 класса МКТУ по основаниям, предусмотренным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Следовательно, знак [1] в отношении заявленных товаров 11 класса МКТУ не противоречит требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 05.02.2019, изменить решение Роспатента от 03.05.2018 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1325156 в отношении всех товаров 09, 11, 15 классов МКТУ.