

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 возражение, поступившее 30.07.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное компанией Cambium Networks, Ltd., Великобритания (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1317408, при этом установлено следующее.

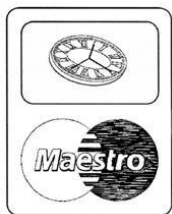
Регистрация знака произведена Международным Бюро ВОИС 13.07.2016 за №1317408 в отношении товаров 09 и услуг 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне регистрации, на имя заявителя.

Знак **cnMaestro** по международной регистрации №1317408 – (1) представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1317408.

Решение Роспатента, принятое 30.03.2018, подтверждает предварительный отказ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по

международной регистрации № 1317408, согласно которому указанному знаку не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров и услуг на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку знак по международной регистрации №1317408 сходен до степени смешения с



товарными знаками по свидетельству №504973 с приоритетом от



05.10.2011 – (1) и по свидетельству №534543 с приоритетом 21.08.2012, зарегистрированными на имя МастерКарт Интернешнл Инкорпорейтед, корпорация штата Делавэр, США, в отношении однородных товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ – (2).

В Роспатент 30.07.2018 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные знаки не являются сходными, так как отличаются по всем признакам сходства сравниваемых обозначений;

- правообладатель противопоставленных товарных знаков (1, 2) выражает свое согласие на регистрацию на имя заявителя товарного знака «cnMaestro» по международной регистрации № 1317408 в отношении всех заявленных товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ;

- 29 мая 2018 компании Мастеркард Интернешнл Инкорпорейтед, корпорация штата Делавэр и Камбиум Нетворкс, Лтд., осуществляющие деятельность на различных рынках услуг, заключили соглашение о сосуществовании товарных знаков, регулирующее способы их использования во всем мире и предусматривающее соответствующие права и обязанности сторон, исключающие какую-либо вероятность смешения или введение потребителя в заблуждение относительно производителя товаров / источника происхождения оказываемых услуг под логотипом и товарным знаком сторон.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.03.2018 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1317408 в отношении всех заявленных товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ.

В подтверждение изложенного заявителем были представлены следующие материалы:

- оригинал письма-согласия с переводом – [1];
- информация по рассматриваемой заявке – [2];
- результаты поиска по обозначениям «CN» и «MAESTRO» по товарам и услугам 09, 42 классов МКТУ в реестре товарных знаков – [3];
- распечатка словарно-справочных источников информации (значения слов «maestro», «cnmaestro») – [4].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (13.07.2016) приоритета знака по международной регистрации №1317408 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков,

указанном в подпункте 2 пункте 6 статьи 1483 Кодекса 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).

Рассматриваемый знак **cnMaestro** по международной регистрации №1317408 – (1) представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку (1) на

территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ.

В качестве сходных до степени смешения с рассматриваемым знаком указаны



товарные знаки: по свидетельству №504973 – (1) и по свидетельству №534543 – (2), зарегистрированные на имя МастерКард Интернешнл Инкорпорейтед, корпорация штата Делавэр, США. Правовая охрана товарным знакам (1, 2) предоставлена в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были учтены следующие обстоятельства.

Правообладатель противопоставленных товарных знаков (1, 2) предоставил согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1317408 в отношении заявленных товаров и услуг на имя заявителя.

В соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрации товарного знака с согласия правообладателя более раннего знака.

С учетом того, что знак по международной регистрации №1317408 и противопоставленные товарные знаки (1, 2) не являются тождественными, а сходными до степени смешения (сравниваемые обозначения имеют визуальные различия (заявленный знак словесный, в то время как противопоставленные товарные знаки комбинированные), отличаются фонетически (рассматриваемый знак и противопоставленные знаки начинаются с разных по звучанию звуков, имеют разный состав согласных), коллегия принимает во внимание представленное заявителем безотзывное письмо-согласие [1].

Следует также указать, что правообладатель противопоставленных знаков (1, 2) предоставил письмо-согласие, которое согласно доводам возражения было получено в результате достигнутого соглашения о сосуществовании товарных знаков.

Кроме того, согласно сведениям сети Интернет (см. сайт <http://cambium.su/index.html>) компания Cambium Networks, Ltd. (заявитель), которая

является одним из крупнейших участников рынка радиооборудования, специализируется на создании точек доступа для беспроводных сетей провайдерского уровня. Главным достоинством продукции компании – высокое качество оборудования, которое достигается многоступенчатой системой контроля на всех этапах, от проектирования до производства. В 2017 году компания Cambium Networks, Ltd. удостоилась сразу трех наград от Ассоциации беспроводных провайдеров WISPA, в частности, лучшим решением была признана система управления WiFi сетью snMaestro, а также была признана производителем года (лучший разработчик беспроводного оборудования).

В то же время согласно результатам поисковых запросов в сети Интернет (см. сайт <https://ru.wikipedia.org/>) Мастеркард Инкорпорейтед - международная платёжная система, транснациональная финансовая корпорация, объединяющая 22 тысячи финансовых учреждений в 210 странах мира. Во всём мире основным бизнесом является обработка платежей между банками-эквайрерами, обслуживающими торговые точки, банками-эмитентами или кредитными кооперативами, использующими для оплат дебетовые и кредитные карты бренда «MasterCard».

Указанная выше информация свидетельствует о том, что заявитель и правообладатель противопоставленных товарных знаков (1, 2) осуществляют деятельность в разных сегментах рынка.

С учетом изложенного введение в заблуждение потребителей представляется маловероятным.

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленных товарных знаков (1, 2), возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления и, следовательно, знаку по международной регистрации №1317408 может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров и услуг.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.07.2018, отменить решение Роспатента от 30.03.2018 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1317408 в отношении всех товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ.