

**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 16.06.2015, поданное СК Morgan Limited, Великобритания (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 №1151684, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака с конвенционным приоритетом от 19.10.2012 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 13.02.2013 за №1151684 на имя заявителя в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1151684 представляет собой словесное обозначение «MANDI», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным жирным шрифтом.

Роспатентом 02.10.2014 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1151684 в отношении товаров 25 класса МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта б (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что знак по международной регистрации №1151684 сходен до степени смешения со словесным знаком «MONDI» по международной регистрации №710831 и с комбинированным знаком



, содержащим словесный элемент «MONDI», по международной регистрации №638559, правовая охрана которым предоставлена ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.06.2015 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что правообладатель противопоставленных знаков предоставил на имя заявителя безотзывное письмо-согласие на предоставление правовой охраны и использование знака по международной регистрации №1151684 на территории Российской Федерации в отношении товаров 25 класса МКТУ.

К возражению приложен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленных знаков (1).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 02.10.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1151684 в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы заявителя убедительными.

С учетом конвенционного приоритета рассматриваемого знака (19.10.2012) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с указанными товарными знаками, допускается лишь с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

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

Знак по международной регистрации №1151684 представляет собой словесное обозначение «MANDI», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным жирным шрифтом. Предоставление правовой охраны знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №710831 представляет собой словесное обозначение «MONDI», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе, в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №638559



представляет собой комбинированное обозначение , включающее в свой состав словесный элемент «MONDI», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованного фрагмента стены башни. Правовая охрана знаку предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе, в отношении товаров 25 класса МКТУ.

В противопоставленном знаке по международной регистрации №638559 доминирующим, «сильным» элементом является словесный элемент «MONDI», так как он легче запоминается, на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения в целом, и именно он позволяет индивидуализировать товары и услуги конкретного лица.

Сравнительный анализ словесного знака «MANDI» по международной регистрации №1151684 и противопоставленных знаков со словесными элементами «MONDI» показал, что они являются фонетически сходными, поскольку имеют практически тождественный буквенный состав. При этом местоположение согласных звуков и гласных звуков в сравниваемых словах одно и то же. Сравнимые обозначения отличаются только второй буквой «А» и «О». Изложенное обуславливает вывод о фонетическом сходстве сопоставляемых знаков.

С точки зрения визуального признака сходства словесные элементы сравниваемых знаков выполнены заглавными буквами одного алфавита (латинского) стандартным шрифтом, в связи с чем по графическому критерию сходства их следует признать сходными.

Оценить сравниваемые знаки по смысловому признаку сходства не представляется возможным, поскольку согласно общедоступным словарно-справочным источникам противопоставленные знаки «MONDI» не имеет смыслового значения.

Изложенное снижает роль семантического критерия сходства рассматриваемых знаков и обуславливает превалирование, в данном случае, фонетического и графического признаков сходства.

Сопоставительный анализ товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечнях сопоставляемых знаков, показал, что они являются однородными, поскольку относятся к родовому понятию «одежда, обувь, головные уборы», имеют одно назначение, условия реализации и круг потребителей.

Таким образом, сходство сравниваемых обозначений с учетом однородности товаров, приводит к выводу о сходстве до степени смешения рассматриваемого знака с противопоставленными знаками. В этой связи решение Роспатента от 02.10.2014 о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Вместе с тем, правообладатель противопоставленных знаков по международным регистрациям №№710831, 638559 предоставил заявителю безотзывное согласие на использование и предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1151684 в отношении товаров 25 класса МТУ, приведенных в перечне регистрации.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии знака по международной регистрации №1151684 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Изложенное позволяет коллегии сделать вывод о том, что знаку по международной регистрации №1151684 может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 25 класса МТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 16.06.2015, отменить решение Роспатента от 02.10.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1151684.**