

## **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 от 14.04.2015, поданное компанией ROSENBERGER Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG, Allemagne (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 №1160986, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1160986 с конвенционным приоритетом от 10.09.2012 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 07.03.2013 на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1160986 представляет собой словесный элемент «МСІ», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом 26.12.2014 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1160986 в отношении всех товаров 09 класса МКТУ на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому указанный знак не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что знак по международной регистрации №1160986 сходен до степени смешения в отношении однородных товаров со знаками «МСі» по международным регистрациям №№955203 и 955204 [1-2], правовая охрана которым

была предоставлена ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров. Представленное заявителем письмо-согласие владельца противопоставленных знаков не принято во внимание ввиду имеющихся разночтений в адресе их владельца.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.04.2015, заявителем приведены следующие аргументы:

- экспертизой не было принято во внимание письмо-согласие владельца противопоставленных знаков на основании того, что указанный в нем адрес владельца знаков [1-2] не совпадает с адресом, указанным в международных регистрациях №№955203 и 955204;

- владелец указанных регистраций направил в МБ ВОИС заявление о внесении изменения в адрес, уведомление МБ ВОИС об изменении адреса будет представлено дополнительно на заседании коллегии.

На основании изложенного с учетом представленного письма-согласия заявителем выражена просьба о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1160986 в отношении всех товаров, указанных в международной регистрации.

Заявителем была представлена копия публикации WIPO о внесенных изменениях в адрес владельца противопоставленных международных регистраций [1-2].

Изучив материалы дела, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (10.09.2012) конвенционного приоритета международной регистрации №1160986 правовая база для оценки охраноспособности знака 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 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. 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 №1160986 представляет собой не имеющий смыслового значения словесный элемент «МСІ», выполненный стандартным шрифтом и не имеющий смыслового значения.

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку испрашивается для товаров 09 класса МКТУ.

Решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1160986 было

основано на его несоответствии требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходных до степени смешения знаков [1-2], правовая охрана которым была предоставлена ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров.

Знак [1] является комбинированным и состоит из изображения прямоугольника, образованного треугольниками разного вида и размера, справа от которого расположен словесный элемент «МСi», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Знак [2] представляет собой словесный элемент «МСi», выполненный оригинальным шрифтом. Знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Товары 09 класса МКТУ, указанные в перечнях сравниваемых знаков, являются однородными, поскольку соотносятся между собой как род-вид, имеют близкое назначение и один круг потребителей.

Сравнительный анализ знаков на тождество и сходство показал следующее.

Знак по международной регистрации №1160986 и противопоставленные знаки [1-2] являются тождественными фонетически, что обусловлено одинаковым составом звуков и их расположением относительно друг друга.

Отсутствие у сопоставляемых словесных элементов смысловых значений не позволяет оценить их по семантическому признаку сходства словесных обозначений.

Сравниваемые знаки имеют графические отличия, обусловленные использованием в знаках [1-2] оригинального шрифта и наличием в знаке [1] оригинального изобразительного элемента, что приводит к их разному зрительному восприятию потребителем. Учитывая, что графический фактор сходства словесных обозначений является второстепенным признаком их сходства, наличие фонетического тождества сопоставляемых обозначений при отсутствии у них

семантики позволяет сделать вывод об их сходстве до степени смешения в отношении однородных товаров, что свидетельствует о несоответствии знака по международной регистрации №1160986 требованиям законодательства и правомерности решения Роспатента.

С учетом того, что имеющиеся разночтения в адресе правообладателя международных регистраций [1-2] были устранены, соответствующие изменения в указанные регистрации внесены, что подтверждается сведениями из базы данных международных знаков [www.wipo.int/romarin/detail](http://www.wipo.int/romarin/detail), коллегия приняла во внимание согласие правообладателя противопоставленных знаков [1-2] с предоставлением знаку по международной регистрации №1160986 правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении указанного в международной регистрации перечня товаров 09 класса МКТУ, что подтверждается оригиналом письма, имеющегося в деле заявки.

Указанное обстоятельство устраняет препятствия для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1160986.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 14.04.2015, отменить решение Роспатента от 26.12.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1160986.**