

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила), рассмотрела возражение, поступившее 20.07.2021, поданное MULTICHEM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Польша (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 № 997090, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака № 997090 произведена Международным Бюро ВОИС 27.12.2008 на имя заявителя. В результате последующего указания от 04.07.2019, опубликованного в официальном бюллетене МБ ВОИС – WIPO Gazette №25 за 2019 год, заявителем испрашивается территориальное расширение действия международной регистрации № 997090 на Российскую Федерацию в отношении товаров 02 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

profix

Словесный знак «**profix**» по международной регистрации №997090 выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом 18.09.2020 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №997090 в отношении испрашиваемых товаров 02 класса МКТУ. Данное решение мотивировано несоответствием знака по международной регистрации №997090 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. В частности, в предварительном отказе знаку по международной регистрации №997090



противопоставлен товарный знак “**ПРОФИКС**” по свидетельству № 256884 с приоритетом 23.07.2001, зарегистрированный на имя Луговых Андрея Викторовича в отношении однородных товаров класса 02 МКТУ.

В поступившем 20.07.2021 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Так, заявитель сообщает о том, что им было получено письменное согласие владельца противопоставленного товарного знака по свидетельству № 256884 – Индивидуального предпринимателя Луговых Андрея Викторовича на предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №997090 на территории Российской Федерации. Сосуществование указанных знаков на рынке не повлечет введение потребителя в заблуждение в виду следующего. Заявитель производит грунты, шпатлевки, отвердители, ускорители, растворители, смолы, лаки, в том числе бесцветные, краски, антикоррозионные препараты. Из сведений, представленных в выписке из ЕГРИП в отношении

правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству № 256884, Луговых Андрея Викторовича, следует, что основным видом его деятельности является аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Дополнительные виды деятельности: торговля розничная пивом в специализированных магазинах, покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений, деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам и т.д. Все закреплённые в государственном реестре виды экономической деятельности Луговых А.В. не являются сходными с теми видами деятельности, которые осуществляет заявитель.

Таким образом, предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации № 997090 на территории Российской Федерации на имя заявителя для всех испрашиваемых товаров 02 класса МКТУ, не приведет к введению потребителя в заблуждение в отношении товаров и/или их производителя и не повлечет нарушения прав и законных интересов владельца противопоставленного товарного знака.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 18.09.2020 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации № 997090 на территории Российской Федерации в отношении всех испрашиваемых товаров 02 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем приобщены следующие дополнительные материалы:

1. Страницы сайта Заявителя www.multichem.pl, страница каталога продукции, материалы об использовании в России;
2. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
3. Письмо-согласие (оригинал поступил корреспонденцией от 23.08.2021).

Изучив материалы дела и заслушав участника рассмотрения возражения, коллегия пришла к следующим выводам.

С учетом даты территориального расширения 04.07.2019 на Российскую Федерацию международной регистрации №997090 правовая база для оценки ее охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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 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.

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 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.

Согласно пункту 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.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 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).

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме (далее – письмо-согласие) и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

profix

Знак «**profix**» по международной регистрации №997090 [1] представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 02 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.



«

» [2]

Противопоставленный комбинированный товарный знак по свидетельству №256884 с приоритетом 23.07.2001 выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена ,в том числе, в отношении товаров 02 класса МКТУ.

Анализ сходства знака по международной регистрации №997090 и противопоставленного товарного знака [2] показал следующее.

Словесный элемент «ПРОФИКС» является основным индивидуализирующим элементом противопоставленного товарного знака по свидетельству №256884. Единственным элементом заявленного обозначения является словесный элемент «PROFIX».

Сравниваемые словесные элементы «PROFIX» и «ПРОФИКС» имеют близкое звучание за счет совпадения количества слогов, тождества звуков, повторяющихся в одинаковой последовательности.. Таким образом, сравниваемые словесные элементы являются фонетически тождественными.

Сравниваемые словесные элементы не имеют лексического значения, поэтому семантический критерий сходства словесных элементов не подлежит применению.

Имеющиеся визуальные различия в шрифтовом исполнении словесных элементов, а также дополнительные изобразительные элементы, носят второстепенное значение, ввиду превалирования фонетического критерия сходства.

Таким образом, знак по международной регистрации №997090 и противопоставленный товарный знак [2] являются сходными, поскольку ассоциируются в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Что касается товаров 02 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №997090, то коллегия отмечает следующее. В возражении, поступившем 20.07.2021, не оспаривается однородность товаров 02 класса МКТУ, перечисленных в перечне международной регистрации, товарам 02 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена охрана противопоставленному товарному знаку [2].

На основании вышеизложенного коллегия делает вывод о сходстве до степени смешения знака по международной регистрации №997090 и товарного знака по свидетельству №256884 в отношении товаров 02 класса МКТУ.

В возражении заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом решения от 18.09.2020 г. Заявителем получено письмо-согласие (3) от правообладателя противопоставленного товарного знака [2] на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №997090 в отношении товаров 02 класса МКТУ:

«02 - Paints, lacquers, anticorrosive preparations. (Краски, лаки, антикоррозионные препараты.)».

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

При определении вероятности введения потребителей в заблуждение коллегия руководствовалась следующими сведениями.

Заявитель, компания MULTICHEM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – польская компания по производству грунтов, шпатлевок, отвердителей, ускорителей, растворителей, смол, лаков, в том числе бесцветных, красок, антикоррозионных препаратов.

Правообладатель противопоставленного товарного знака – российский Индивидуальный предприниматель, осуществляющий деятельность по сдаче в аренду недвижимого имущества.

Очевидно, что области деятельности заявителя и владельца противопоставленного товарного знака не совпадают.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными.

Противопоставленный товарный знак не является общеизвестным или коллективным.

Принимая во внимание совокупность изложенных сведений, коллегией учтено представленное письмо-согласие (3) ввиду отсутствия оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение.

Таким образом, препятствия для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №997090 в отношении заявленных товаров 02 класса МКТУ заявителем преодолены.

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.07.2021, отменить решение Роспатента от 18.09.2020 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №997090 в отношении всех испрашиваемых товаров, указанных в регистрации.