

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 27.04.2018, поданное компанией Quarzwerke Minerals GmbH, Австрия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 27.12.2017 о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1296958, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1296958 с конвенционным приоритетом от 11.11.2015, произведенной Международным Бюро ВОИС 02.12.2015 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 01, 17, 19 и услуг 35, 37, 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1296958 представляет собой

комбинированное обозначение , включающее слово «imin», выполненное оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита на фоне криволинейной фигуры.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 27.12.2017 было принято решение (далее – решение Роспатента) о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1296958 только в отношении товаров 01, 17, 19 классов МКТУ.

Основанием для принятия этого решения явился предварительный отказ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации, мотивированный несоответствием знака по международной регистрации №1296958 в отношении услуг 35, 37, 40, 42 классов МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1296958 в отношении указанных услуг послужило его сходство до степени смешения с товарными знаками «EMIN» (свидетельства №№ 422954, 350582), зарегистрированными с более ранним приоритетом на имя АО «КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ», Московская обл., г.Красногорск, в отношении однородных услуг 35, 37, 40, 42 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 27.04.2018, указано, что правообладатель противопоставленных товарных знаков (свидетельства №№ 422954, 350582) предоставил заявителю письменное безотзывное согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1296958 в отношении всех заявленных товаров и услуг, указанных в перечне регистрации.

На основании изложенного заявитель просит предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1296958 в полном объеме.

На заседании коллегии, которое состоялось 12.07.2018, был представлен оригинал письма – согласия правообладателя противопоставленных товарных знаков (свидетельства №№ 422954, 350582).

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

С учетом даты конвенционного приоритета (11.11.2015) международной регистрации №1296958 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя 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 требованиями пункта 6(2) 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 пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

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.

Согласно пункту 44 Правил, комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 (сходство словесных обозначений) и 43 (сходство изобразительных и объемных обозначений) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

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).

Знак по международной регистрации №1296958, как указано выше,



представляет собой комбинированное обозначение «iMIN», выполненное оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита на фоне криволинейной фигуры.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №422954 представляет собой обозначение **EMIN**, включающее словесный элемент, выполненный заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак охраняется, в частности, в отношении услуг 37, 40 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №350582 представляет собой обозначение **EMIN**, выполненное заглавными буквами латинского алфавита.

Товарный знак охраняется, в частности, в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ.

Сходство знаков установлено на основании фонетического сходства словесных элементов «IMIN» - «EMIN», обусловленного наличием близких и

совпадающих звуков, расположенных в одинаковой последовательности, и однородностью услуг 35, 37, 40, 42 классов МКТУ, относящихся к одним родовым и видовым группам услуг, в отношении которых охраняются противопоставленные товарные знаки и испрашивается правовая охрана знаку по международной регистрации №1296958.

Вместе с тем, заявителем представлено письменное согласие правообладателя противопоставленных товарных знаков АО «КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ» на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1296958 на имя заявителя в отношении заявленных услуг 35, 37, 40, 42 классов МКТУ.

Представленное письмо-согласие свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленных знаков в гражданском обороте на территории Российской Федерации. Кроме того, сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеют семантические различия, обусловленные тем обстоятельством, что слово «ЕМИН» воспроизводит имя руководителя компании АО «КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ» Эмина Агаларова, а также фонетические и графические различия, обуславливающие различное общее зрительное впечатление от их восприятия потребителем, в связи с чем предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1296958 на территории Российской Федерации не будет вводить потребителя в заблуждение.

Таким образом, отсутствуют препятствия для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1296958.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.04.2018, отменить решение Роспатента от 27.12.2017 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1296958.