

**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 27.01.2020, поданное Азизуллой Ахмад Халид (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018703667, при этом установлено следующее.

MAGNOLIA


曼 歌 妮

Комбинированное обозначение «  » по заявке №2018703667, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.02.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ.


Роспатентом 27.03.2019 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018703667 в отношении заявленных товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ (далее – решение Роспатента), мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками:



- товарным знаком «», по свидетельству №402320 с приоритетом от 20.11.2007, в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ [1];



- знаком «», по международной регистрации №1002432 с приоритетом от 12.03.2009, в отношении товаров 25 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 25 класса МКТУ [2];

- знаком «MAGNOLIA», по международной регистрации №374133 с приоритетом от 20.11.1970, в отношении товаров 25 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 25 класса МКТУ [3].

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.01.2020 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- с целью уменьшения своих правовых требований заявитель просит ограничить перечень заявленных товаров и услуг, а именно исключить все заявленные услуги 35 класса МКТУ;

- владелец противопоставленных знаков, GRANDI MARCHI ITALIANI S.R.L., не рассматривает заявленное обозначение в качестве сходного до степени смешения со своими знаками, по международным регистрациям №№1002432, 374133, ввиду чего предоставил свое согласие на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя для всех заявленных товаров 25 класса.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018703667 на имя заявителя в отношении заявленных товаров 25 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия находит доводы заявителя убедительными.

С учетом даты (01.02.2018) поступления заявки №2018703667 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного 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 июля 2015 г. N 482 (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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

В соответствии с положениями пункта 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 и 43 настоящих Правил, а также исследуется

значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет

самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.


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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное

MAGNOLIA  
曼歌妮

обозначение «», состоящее из словесного элемента «MAGNOLIA», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительных элементов в виде изображений иероглифов. Правовая охрана товарному знаку испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ.

В качестве основания несоответствия заявленного обозначения по заявке №2018703667 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой были противопоставлены товарные знаки [1-3].

Противопоставленные знаки [2, 3] принадлежат одному правообладателю (GRANDI MARCHE ITALIANI S.R.L., Италия).

В отношении услуг 35 класса МКТУ был противопоставлен товарный знак [1].

Вместе с тем, заявитель ограничил заявленный перечень товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, исключив из него услуги 35 класса МКТУ.

Таким образом, противопоставленный товарный знак [1] не является препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2018703667 в отношении товаров 25 класса МКТУ в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Относительно противопоставленных знаков [2, 3] правовая охрана которым предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ коллегия отмечает следующее.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 27.03.2019.

К указанным обстоятельствам относится письменное согласие правообладателя противопоставленных знаков [2, 3] на регистрацию и

MAGNOLIA  
曼歌妮

использование обозначения «» в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;

- противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;

- противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

MAGNOLIA  
曼歌妮

Обозначение «                                  » по заявке №2018703667 и противопоставленные знаки [2, 3] не тождественны, при этом противопоставленные знаки не являются коллективными знаками, а также отсутствуют сведения о их широкой известности российскому потребителю, в связи с чем введение потребителя в заблуждение является маловероятным.

Таким образом, принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, при наличии согласия его правообладателя, у коллегии имеются основания для отмены

MAGNOLIA  
曼歌妮

решения Роспатента от 27.03.2019 и регистрации обозначения «                                  » в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении заявленных товаров 25 класса МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 27.01.2020, отменить решение Роспатента от 27.03.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018703667.**