

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12.03.2014 № 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 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.01.2023, поданное «Microsoft Corporation», США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1619560, при этом установлено следующее.

Международная регистрация №1619560 произведена Международным Бюро ВОИС 23.06.2021 на имя заявителя в отношении товаров 03, 05, 08, 10, 11, 18, 20, 21, 24, 26 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Роспатентом 25.10.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации знаку по международной регистрации №1619560 в отношении всех товаров 03, 05, 08, 10, 11, 20, 24, 26 классов по причине его несоответствия требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Так, установлено сходство до степени смешения заявленного обозначения с товарным знаком «MINEKRAFT» по свидетельству №654147 (приоритет от 26.09.2016), зарегистрированном на имя «Моджанг АБ», Содер Маларстранд 43, 11825, Стокгольм, Швеция, в отношении однородных товаров 03, 05, 08, 10, 11, 20, 24, 26 классов МКТУ (см., <https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/>). На момент вынесения решения процедура передачи прав от предыдущего правообладателя «Моджанг АБ», Содер Маларстранд 43, 11825, Стокгольм, Швеция на имя заявителя «Майкрософт Корпорейшн», Уан Майкрософт Уэй, Редмонд, Вашингтон 98052-6399, США не была завершена.

В поступившем 25.01.2023 возражении заявитель сообщает, что Роспатентом 13.01.2023 за №РД0419388 была зарегистрирована передача прав на товарный знак по свидетельству №654147 на имя «Майкрософт Корпорейшн», Уан Майкрософт Уэй, Редмонд, Вашингтон 98052-6399, США, в связи с чем правообладателем товарного знака по международной регистрации №1619560 и товарного знака по свидетельству №654147 является одно и то же лицо. Таким образом, товарный знак по свидетельству №654147 не будет являться препятствием для предоставления прав охраняемому знаку по международной регистрации №1619560.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 25.10.2022 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1619560 в отношении заявленных товаров 03, 05, 08, 10, 11, 18, 20, 21, 24, 26 классов МКТУ.

Учитывая состоявшееся отчуждение противопоставленного товарного знака на имя заявителя от 13.01.2023 в отношении всех товаров услуг 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 34, 36, 37, 39, 40, 43, 44 классов МКТУ, заявитель стал правообладателем товарного знака «MINEKRAFT» по свидетельству №654147, который является тождественным знаку по международной регистрации №1619560.

На заседании коллегии 03.03.2023, руководствуясь пунктом 45 Правил ППС, были выявлены дополнительные основания для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации спорному знаку по подпункту 2

пункта 3 статьи 1483 Кодекса ввиду тождественности заявленной международной регистрации №1619560 с товарным знаком по свидетельству №654147 в отношении части заявленных товаров. Также заявителю было пояснено, что в отсутствие официально заверенного перевода перечня испрашиваемых товаров с английского языка на русский, при оценке тождества испрашиваемых товаров товарам регистрации №654147 коллегия будет руководствоваться официальным переводом МКТУ на три языка, который опубликован на сайте Роспатента (<https://new.fips.ru/elektronnye-servisy/klassifikatory/mezhdunarodnaya-klassifikatsiya-tovarov-i-uslug/klassifikatsiya-tovarov-i-uslug-mktu-11-2019-g-.php>).

Заседание было перенесено для предоставления заявителю времени для подготовки дополнительного ответа на новые основания для отказа.

В дополнении к возражению от 24.03.2023 заявитель представил уточненный перечень заявленных товаров по международной регистрации №1619560, исключив дублирующие позиции в 03 класса МКТУ “perfume; non-medicated toothpaste” и 05 класса МКТУ “adhesive plasters for medical purposes”.

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

С учетом даты (23.06.2021) регистрации в МБ ВОИС международной регистрации №1619560 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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).

Согласно пункту 1 статьи 1477 Кодекса на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или

индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Согласно статье 1479 Кодекса на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

Согласно пункту 2 статьи 1481 Кодекса свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

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.

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).

Словесное обозначение «MINEKRAFT» по международной регистрации №1619560 с приоритетом от 23.06.2021 выполнено буквами латинского алфавита. Правовая охрана знака испрашивается на территории Российской Федерации в отношении товаров 03, 05, 08, 10, 11, 18, 20, 21, 24, 26 классов МКТУ.

Противопоставленный словесный товарный знак «MINEKRAFT» по свидетельству №652896 выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 34, 36, 37, 39, 40, 43, 44 классов МКТУ.

Учитывая состоявшееся отчуждение противопоставленного товарного знака на имя заявителя от 13.01.2023 в отношении всех товаров услуг 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 34, 36, 37, 39, 40, 43, 44 классов МКТУ, заявитель стал правообладателем товарного знака «MINEKRAFT» по свидетельству №654147, который является тождественным знаку по международной регистрации №1619560.

Данное обстоятельство устраняет основания для применения положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса, то есть в виду произведенного отчуждения на имя заявителя противопоставленного товарного знака, знак по международной

регистрации №1619560 стал соответствовать требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, анализ показал, что знак «MINEKRAFT» по международной регистрации №1619560 и товарный знак «MINEKRAFT» по свидетельству №654147 совпадают во всех элементах: словесные элементы тождественны (представляют собой одно и то же слово), выполнены буквами латинского алфавита, типовыми шрифтами, в одинаковом цветовом исполнении.

Представленный заявителем перевод дублирующих позиций заявленного перечня товаров 03, 05 классов МКТУ, действительно, содержит понятия и термины, идентичные понятиям и терминам, содержащимся в перечне свидетельства №654147.

Так, позиции 03 класса МКТУ “perfume; non-medicated toothpaste”, а также 05 класса “adhesive plasters for medical purposes” дублируют позиции товаров, указанных в перечне 03, 05 классов по свидетельству №654147 (парфюмерные изделия, зубные пасты, пластыри).

Имеющееся у заявителя исключительное право на товарный знак по свидетельству №654147 препятствует государственной регистрации на его же имя тождественного товарного знака по международной регистрации №1619560 в отношении части идентичных товаров 03, 05 классов МКТУ, так как в указанной части противоречит требованиям подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Повторное предоставление исключительных прав на тот же самый объект в отношении тех же товаров противоречит самой природе исключительного права.

Товарный знак относится к нематериальным объектам, которые могут использоваться неограниченным кругом лиц. Препятствием для такого использования может быть только право ограничения, установленное Кодексом. В частности, статьей 1477 Кодекса установлено исключительное право правообладателя на использование товарного знака, являющееся абсолютным по своему характеру. Не может быть два или несколько исключительных права, одинаковых по содержанию, на один и тот же объект.

В соответствии со статьей 1481 Кодекса свидетельство на товарный знак удостоверяет исключительное право владельца на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве, то есть, очевидно, что исключительное право удостоверяется только одним документом.

Государственная регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака по младшей заявке, тождественного старшему товарному знаку, на имя того же правообладателя в отношении тех же или пересекающихся товаров противоречит природе исключительного права, фактически означает, что такая регистрация противоречит общественным интересам, в связи с чем заявленное обозначение не может быть зарегистрировано как противоречащее подпункту 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

С указанными доводами заявитель согласился и устранил дублирующие позиции из перечня знака по международной регистрации № 1619560. В отношении иных товаров 03, 05, классов МКТУ противоречий законодательству не выявлено.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.01.2023, отменить решение Роспатента от 25.10.2022 предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1619560 в отношении всех испрашиваемых товаров 08, 10, 11, 18, 20, 21, 24, 26 классов МКТУ, указанных в регистрации, и следующих товаров 03 класса МКТУ «Cosmetic cotton wool for personal use, namely, cotton swabs, cotton balls, cotton pads; pre-moistened cosmetic wipes; hair care preparations, namely, shampoos, dry shampoos, conditioners; hair styling preparations, namely, hair styling sprays, gels, foams, clays, and waxes; hair masks; hair detangling preparations; make-up preparations, namely, eyebrow pencils, eyebrow gels, eyebrow powders, foundations, concealers, eye liner pencils, eye liner gels, powder eyeshadows, liquid eyeshadows, lip liner pencils, lipsticks, lip glosses, non-medicated lip balms, powder bronzer, powder blush, powder highlighter, cream bronzer, cream blush, cream highlighter,

priming serums, mascara, make-up and eyeshadow palettes, make-up powder, artificial eyelashes, eyelash tints; non-medicated eyelash growth serums; non-medicated eyebrow growth serums; self-adhesive false eyebrows; adhesives for affixing false eyebrows; adhesives for attaching false eyelashes; decorative transfers for use as cosmetics; nail polish removing preparations; adhesives for affixing false nails; false nails; nail art stickers; nail polish; nail polish base coat; nail polish top coat; musk being perfumery; eau de cologne; eau de toilette; deodorants for personal use; non-medicated bath soap; bath bombs; non-medicated body soaks; non-medicated bath salts; bath gels; non-medicated mouth wash; non-medicated hand soap; flower essences for cosmetic purposes; non-medicated cleansers, namely, facial cleanser; facial oils and lotions for cosmetic purposes; skin and body lotions for cosmetic purposes; skin and body moisturizers for cosmetic purposes; non-medicated skin toners; make-up removing preparations; cotton cool impregnated with make-up removing preparations; non-medicated bar soap; non-medicated body wash; gift baskets containing non-medicated bath preparations and cosmetic preparations; bubble bath; non-medicated liquid bath soaps; shower gels; non-medicated aftershave gels and lotions; shaving foam; non-medicated beard care preparations, namely, balms and cleansers; cosmetic sunscreen preparations; scented water for use as perfumery; scented linen water; skin moisture masks; gel eye masks; facial beauty masks; mask pack for cosmetic purposes; facial sheet masks for cosmetic use; cosmetic facial masks; bath soap in liquid form; toiletry bags sold filled with non-medicated toiletry preparations, namely, shampoo, conditioner, facial cleanser, body washes, bath soaps», 05 класца МКТУ «Hand-sanitizing preparations; wipes impregnated with sanitizing preparations; anti-cavity dental coating preparations containing fluoride; nail fungus treatment preparations; dietary supplements».