

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 23.08.2018, поданное Индивидуальным предпринимателем Ибатуллиным Азаматом Валерьяновичем, с.Нурлино (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016722180 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «MULTIMODA» по заявке №2016722180, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.06.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 24.05.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №419093 с приоритетом от 30.07.2009, зарегистрированным ранее на ООО «ЭЛВИНИ», Москва, для однородных товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента и выразил просьбу отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

В результате проверки было установлено, что возражение не удовлетворяет условиям подачи, в связи с чем заявителю были направлены запросы. В связи с тем, что запрашиваемые материалы не были предоставлены Роспатентом 21.03.2019 было направлено уведомление об отказе в осуществлении юридически значимого действия (форма №407-2014).

Суд по интеллектуальным правам в своем Решении от 31.10.2019 по делу №СИП-506/2019 постановил признать действия Роспатента по отказу в принятии возражения, поступившего 23.08.2018, незаконными как несоответствующими пункту 1 статьи 1500 Кодекса, а также указанным решением суд обязал Роспатент повторно рассмотреть вопрос о принятии возражения, поступившего 23.08.2018.

О дате и времени повторного рассмотрения возражения заявитель был уведомлен корреспонденцией от 27.12.2019.

С учетом даты (21.06.2016) поступления заявки №2016722180 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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

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

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.

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 пункте 42 Правил, 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.

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).

Заявленное обозначение «MULTIMODA» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «MULTIMODA» по свидетельству №419093 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака свидетельствует о фонетическом и семантическом тождестве на основании тождества словесного элемента «MULTIMODA». Кроме того, сравниваемые обозначения выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, что приводит к их сходству по графическому фактору сходства.

Сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ. На основании проведенного анализа Роспатентом 24.05.2018 было правомерно принято

решение о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 24.05.2018.

К указанным обстоятельствам относится то, что согласно сведениям, содержащемуся в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания, срок действия исключительного права на противопоставленный товарный знак по свидетельству №419093 истек.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016710363 в отношении заявленных товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 23.08.2018, отменить решение Роспатента от 24.05.2018, зарегистрировать товарный знак по заявке №2016722180.