

**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 15.11.2017, поданное «SHIMANO INC.», Япония (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 21.07.2017 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1292844 в отношении всех товаров 28 класса МКТУ, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1292844, произведенной Международным Бюро ВОИС 06.01.2016 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 28 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации № 1292844 представляет собой

комбинированное обозначение .

Решение Роспатента от 21.07.2017 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1292844 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, доводы которого сведены к следующему:

- знак по международной регистрации № 1292844 [1] не соответствует требованиям, установленным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, в отношении всех заявленных товаров 28 класса МКТУ, поскольку сходен до степени смешения с товарным знаком **GUIDE** [2] по фонетическому, графическому и семантическому признакам сходства словесных обозначений (свидетельство № 351690, приоритет от 04.07.2006,

срок действия исключительного права на товарный знак продлен до 04.07.2026), правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: ООО «Эко Фиш», 192289, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 146, корп. 1, пом. 22 Н;

- фонетическое сходство сравниваемых словесных элементов «GUIDE» [1] / «GUIDE» [2] обусловлено идентичным составом гласных и согласных звуков, букв, слогов;

- графическое сходство сравниваемых словесных элементов «GUIDE» [1] / «GUIDE» - [2] основано на одинаковом алфавите (латинский), буквами которого написаны элементы;

- смысловое сходство сравниваемых словесных обозначений элементов обусловлено одинаковым переводом словесных элементов «GUIDE» (в переводе с английского языка на русский язык - «путеводитель, экскурсовод, гид», см. электронный словарь: <https://translate.yandex.ru/>);

- товары 28 класса МКТУ «рыболовные принадлежности» противопоставленного товарного знака [2] признаны экспертизой родовым понятием для заявленных товаров 28 класса МКТУ, что свидетельствует об однородности сравниваемых товаров 28 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 15.11.2017 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 21.07.2017.

Доводы возражения, поступившего 15.11.2017, сводятся к следующему:

- возможность предоставления охраны знаку [1] определяется несколькими факторами: различиями между сравниваемыми знаками [1] и [2]; особенностями сбыта товаров 28 класса МКТУ и их приобретения потребителями; различным положением на рынке заявителя знака [1] и правообладателя противопоставленного товарного знака [2] в отношении товаров 28 класса МКТУ;

- заявителем проведены переговоры с правообладателем противопоставленного товарного знака [2], результатом которых стало достижение согласия на предоставление правовой охраны знаку [1] на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 28 класса МКТУ, указанных в перечне;

- письмо-согласие подготовлено в соответствии с Рекомендациями по применению положений Гражданского Кодекса Российской Федерации, касающихся согласия

правообладателя на регистрацию сходного товарного знака, утвержденных Приказом Роспатента от 30.12.2009 г. № 190;

- в согласии дополнительно подтверждено, что правовая охрана и использование знака [1] на территории Российской Федерации не приведет к введению потребителя в заблуждение относительно товаров или их изготовителя.

В возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку [1] в отношении всех товаров 28 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем представлено согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака [2] - [3].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 15.11.2017, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (06.01.2016) международной регистрации № 1292844 правовая база для оценки охранныспособности знака [1] 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя при

условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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

В соответствии с пунктом 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 заявлении обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.

Знак по международной регистрации № 1292844 [1] представляет собой



комбинированное обозначение **GUIDE**, словесный элемент которого «GUIDE» выполнен стилизованным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны знаку [1] на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 28 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Противопоставленный товарный знак **GUIDE** [2] по свидетельству № 351690 (приоритет от 04.07.2006, срок действия исключительного права на товарный знак продлен до 04.07.2026) представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку [2] предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 28 класса МКТУ, указанных в перечне.

Противопоставленный товарный знак [2] имеет полное фонетическое и семантическое вхождение в знак [1]. Визуально сравниваемые знаки [1] и [2] различаются ввиду разного шрифтового исполнения словесных элементов «GUIDE» и наличия изобразительного элемента в знаке [1]. Изложенное обуславливает ассоциирование сравниваемых знаков [1] и [2] друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Правовая норма пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность предоставления правовой охраны товарному знаку на территории Российской Федерации с согласия правообладателя товарного знака с ранним приоритетом.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и являются основанием для удовлетворения возражения, поступившего 15.11.2017. Правообладателем противопоставленного товарного знака [2] предоставлено безотзывное согласие [3] на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку [1] и его использование в отношении всех заявленных товаров 28 класса МКТУ. В согласии [3] также отмечено, что «правовая охрана и использование знака по международной

регистрации № 1292844 в России не приведет к введению потребителя в заблуждение относительно товаров или изготовителя товаров».

С учетом того, что сравниваемые знаки [1] и [2] являются не тождественными, а сходными, коллегия принимает во внимание представленное согласие [3].

Указанные обстоятельства устраниют причину для отказа в предоставлении правовой охраны знаку [1] на территории Российской Федерации в отношении товаров 28 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

Следовательно, основания для вывода о несоответствии знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 28 класса МКТУ отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 15.11.2017, отменить решение Роспатента от 21.07.2017 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1292844 в отношении всех товаров 28 класса МКТУ.