

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 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 поступившее 07.05.2019 возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1376143 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.



Международная регистрация знака «**Epiroc**» с конвенционным приоритетом от 23.05.2017 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 02.06.2017 за № 1376143 на имя Epiroc Aktiebolag, Швеция (далее – заявитель), в отношении товаров и услуг 04, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 35, 36, 37, 41, 42, 45 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

В соответствии с записью от 30.11.2017 перечень товаров и услуг, в отношении которых испрашивается правовая охрана знака по международной регистрации № 1376143, изменен следующим образом: исключены все товары 20 класса МКТУ и сокращен перечень услуг 36 и 42 классов МКТУ (см. WIPO Gazette 2018/4 и 2018/6).

Решением Роспатента от 22.03.2019 знаку по международной регистрации № 1376143 предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров и услуг 04, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 16, 35, 37, 41, 45 классов МКТУ, а также в отношении всех услуг 36 и 42 классов МКТУ в соответствии с указанным выше сокращением. В отношении заявленных товаров 17 и 19 классов МКТУ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1376143 отказано по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку знак по международной регистрации № 1376143 сходен до степени смешения с товарным

EPIROCK
знаком « **EPIROCK** » по свидетельству № 445438, принадлежащим РОКВУЛ Интернешнл А/С, Дания.

В возражении, поступившем 07.05.2019, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 22.03.2019, отметив, что правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству № 445438 досрочно прекращена полностью 26.03.2019, следовательно, данный товарный знак более не является препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку заявителя.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 22.03.2019 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации № 1376143 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров и услуг, содержащихся в международной регистрации.

К возражению приложены следующие материалы:

(1) распечатка сведений о товарном знаке по свидетельству № 445438.

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

С учетом даты конвенционного приоритета международной регистрации (23.05.2017) рассматриваемого знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 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.

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 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

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).

Знак по международной регистрации № 1376143 представляет собой



комбинированное обозначение «», включающее изобразительный элемент в форме шестиугольника и словесный элемент «Epiroc», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1376143 в отношении товаров 17 и 19 классов МКТУ отказано, поскольку он является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 445438, зарегистрированным ранее в отношении товаров 17 и 19 классов МКТУ.

EPIROCK

Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству № 445438 (приоритет от 12.04.2010) является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В своем возражении заявитель не оспаривает вывод о сходстве до степени



смешения знака «» по международной регистрации

EPIROCK

№ 1376143 и противопоставленного товарного знака «» по свидетельству № 445438 в отношении однородных товаров 17 и 19 классов МКТУ.

Вместе с тем заявителем указано на обстоятельства, которые не были учтены при принятии Роспатентом оспариваемого решения.

В Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 26.03.2019 внесены сведения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 445438 полностью на основании заявления правообладателя от 28.02.2019 (номер бюллетеня 7/2019).

Таким образом, оснований для отказа в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации № 1376143 в отношении товаров 17 и 19 классов МКТУ более не имеется, следовательно, знаку по международной регистрации № 1376143 правовая охрана на территории Российской Федерации может быть предоставлена в полном объеме с учетом изменений перечня товаров и услуг, опубликованных WIPO Gazette 2018/6 и 2018/4.

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

удовлетворить возражение, поступившее 07.05.2019, отменить решение Роспатента от 22.03.2019 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1376143.