

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 13.05.2019, поданное «Филип Моррис Продактс С.А.», Швейцария (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017722332 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

REMIX2

Заявленное обозначение «» по заявке
№2017722332 подано 05.06.2017 на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя. Предоставление правовой охраны испрашивается в отношении товаров 34 класса МКТУ.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 15.10.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 34 класса МКТУ. Основанием для принятия решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения с товарными знаками «REMIX», «РЕМИКС» по свидетельствам №265836 (1), №273311 (2) с приоритетами от 15.04.2003, зарегистрированными в отношении, в том числе, товаров 34 класса МКТУ. Правообладателем противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №265836, №273311 является ЗАО «ТАЛОСТО», Россия.

В поступившем возражении заявитель указал, что Роспатентом 25.04.2019 было зарегистрировано сокращение перечня товаров, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки (1-2), путем исключения из них всех товаров 34 класса МКТУ. В связи с изложенным, знаки (1-2) не являются более препятствиями для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 34 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены следующие материалы:

1. Решение Роспатента;
2. Ходатайство о предоставлении заверенных копий противопоставленных товарных знаков (1-2);
3. Уведомление об удовлетворении ходатайства по заявке №2017722334;
4. Распечатка товарных знаков (1-2).

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (05.06.2017) поступления заявки №2017722332 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, зарегистрированным 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 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.

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

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).

REMIX2

Заявленное обозначение состоит из словесного элемента «REMIX», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, а также цифры «2». Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 34 класса МКТУ.

В рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса рассматриваемому обозначению по заявке №2017722332 экспертиза противопоставила словесные товарные

знаки «**REMIX**» и «**РЕМИКС**», зарегистрированные для однородных товаров 34 класса МКТУ.

Заявителем не оспаривается сходство заявленного обозначения и знаков (1-2), а также однородность товаров 34 класса МКТУ. Вместе с тем, им представлены сведения о том, что Роспатентом 25.04.2019 было зарегистрировано сокращение перечня товаров, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки (1-2), путем

исключения из них всех товаров 34 класса МКТУ. Указанное свидетельствует о том, что противопоставленные знаки (1-2) не являются более препятствиями для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для заявленных товаров 34 класса МКТУ. Следовательно, заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 13.05.2019, отменить решение Роспатента от 15.10.2018, зарегистрировать товарный знак по заявке №2017722332.