

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения  **возражения**  **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 29.05.2023, поданное ООО «Манн, Иванов и Фербер», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о регистрации товарного знака по заявке №2021754852, при этом установлено следующее.

**МИ∞**

Комбинированное обозначение «**МИ∞**» по заявке №2021754852 с приоритетом от 30.08.2021 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 09, 16, 18, 21, 25, 28, 35, 38, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 30.01.2023 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021754852 в отношении части товаров 21 класса МКТУ, при этом в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 41 классов МКТУ, а также в отношении иной части товаров 21 класса МКТУ, правовая охрана не была предоставлена. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя другого лица (компания Ксяюми Инк., Китай) товарными знаками:

- с товарным знаком «**MI WIFI**» (по свидетельству №575639 с приоритетом от 25.04.2014) в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 09 класса МКТУ [1];

- с товарным знаком «**MI BOX**» (по свидетельству №575640 с приоритетом от 25.04.2014) в отношении товаров и услуг 09, 38 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 09, 38 классов МКТУ [2];



- со знаком «**Mi Credit**» (по международной регистрации №1505538 с конвенционным приоритетом от 15.04.2019) в отношении товаров и услуг 09, 35, 38, 41 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 09, 35, 38, 41 классов МКТУ [3];

- со знаком «**Mi Credit**» (по международной регистрации №1504968 с конвенционным приоритетом от 15.04.2019) в отношении услуг 38, 41 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 38, 41 классов МКТУ [4];

- со знаком «**Mi Pay**» (по международной регистрации №1503094 с конвенционным приоритетом от 15.04.2019) в отношении услуг 38 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 38 класса МКТУ [5];

- со знаком «**Mi Finance**» (по международной регистрации №1466848 с конвенционным приоритетом от 17.08.2018) в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 09 класса МКТУ [6];

- со знаком «**Mi Wallet**» (по международной регистрации №1466847 с конвенционным приоритетом от 17.08.2018) в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 09 класса МКТУ [7];

- со знаком «**M i**» (по международной регистрации №1462437 с конвенционным приоритетом от 01.03.2018) в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 09 класса МКТУ [8];

- со знаком «**MI A2**» (по международной регистрации №1460663 с конвенционным приоритетом от 17.08.2018) в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 09 класса МКТУ [9];

- со знаком «**MI Credit**» (по международной регистрации №1438209 с приоритетом от 30.08.2018) в отношении товаров и услуг 09, 35 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 09, 35 классов МКТУ [10];

- со знаком «**Mi Router**» (по международной регистрации №1432130 с приоритетом от 12.07.2018) в отношении товаров и услуг 09, 38 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 09, 38 классов МКТУ [11];

- со знаком «**MI MIX**» (по международной регистрации №1419046 с приоритетом от 07.12.2017) в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 09 класса МКТУ [12];

- со знаком «**Mi Mover**» (по международной регистрации №1589913 с конвенционным приоритетом от 12.01.2021) в отношении услуг 38 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 38 класса МКТУ [13];

- со знаком «**Mi Picks**» (по международной регистрации №1365429 с конвенционным приоритетом от 30.12.2016) в отношении товаров и услуг 09, 35, 38

классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 09, 35, 38 классов МКТУ [14];

- со знаком «**Mi Gaming Box**» (по международной регистрации №1464409 с приоритетом от 03.10.2018) в отношении товаров и услуг 09, 38, 41 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 09, 38, 41 классов МКТУ [15];



- со знаком «**Mi Fit+**» (по международной регистрации №1643492 с приоритетом от 03.08.2021) в отношении товаров и услуг 09, 18, 25, 28, 35 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 09, 18, 25, 28, 35 классов МКТУ [16];



- со знаком «**Mi Fitness**» (по международной регистрации №1643640 с приоритетом от 03.08.2021) в отношении товаров и услуг 09, 18, 25, 28, 35 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 09, 18, 25, 28, 35 классов МКТУ [17].


Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя другого лица (АО «Вертолеты России», Москва) товарными знаками:

- с товарным знаком «**Mi-8**» (по свидетельству №803427 с приоритетом от 15.10.2020) в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 09 класса МКТУ [18];




- с товарным знаком «» (по свидетельству №630729 с приоритетом от 28.11.2016) в отношении товаров 09, 16, 28 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 09, 16, 28 классов МКТУ [19];




- с товарным знаком «» (по свидетельству №638973 с приоритетом от 20.10.2016) в отношении товаров 09, 16, 25, 28 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 09, 16, 25, 28 классов МКТУ [20];




- с товарным знаком «» (по свидетельству №630727 с приоритетом от 20.10.2016) в отношении товаров 09, 16, 25, 28 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 09, 16, 25, 28 классов МКТУ [21];




- с товарным знаком «» (по свидетельству №632176 с приоритетом от 20.10.2016) в отношении товаров 16, 25, 28 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 16, 25, 28 классов МКТУ [22];




- с товарным знаком «» (по свидетельству №630726 с приоритетом от 20.10.2016) в отношении товаров 16, 25, 28 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 16, 25, 28 классов МКТУ [23];




- с товарным знаком «  » (по свидетельству №325651 с приоритетом от 14.04.2006) в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 09 класса МКТУ [24];




- с товарным знаком «  » (по свидетельству №297441 с приоритетом от 14.04.2006) в отношении товаров 28 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 28 класса МКТУ [25];




- с товарным знаком «  » (по свидетельству №297440 с приоритетом от 20.12.2004) в отношении товаров 28 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 28 класса МКТУ [26];



- с товарным знаком «  » (по свидетельству №213579 с приоритетом от 05.09.2000) в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным товарам услугам 35 класса МКТУ [27];




- с товарным знаком «  » (по свидетельству №122328 с приоритетом от 24.12.1992) в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным товарам услугам 35 класса МКТУ [28];

- с товарным знаком «**МИ**» (по свидетельству №123347 с приоритетом от 02.12.1992) в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным товарам услугам 35 класса МКТУ [29].

Вместе с тем, заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица (компания Mi-Pac Trading Limited,



Великобритания) знаком «» (по международной регистрации №1204305 с конвенционным приоритетом от 27.08.2013) в отношении товаров и услуг 28, 35 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 28, 35 классов МКТУ [30].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.05.2023, а также в дополнении к возражению от 05.10.2023, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель выразил согласие с решением Роспатента от 30.01.2023 в части отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении всех товаров и услуг 09, 16, 18, 25, 28, 35, 38 классов МКТУ, а также в отношении части товаров 21 класса МКТУ;

- настоящим возражением заявитель оспаривает решение Роспатента от 30.01.2023 только в части отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении всех услуг 41 класса МКТУ;

- заявитель ограничивает перечень услуг 41 класса МКТУ до позиций «издание книг; предоставление электронных публикаций онлайн, незагружаемых; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных»;

- заявителем было получено письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в отношении скорректированного перечня услуг 41 класса от правообладателя противопоставленных товарных знаков [1-17].

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 30.01.2023 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 41 класса МКТУ «издание книг; предоставление электронных публикаций онлайн, незагружаемых; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных», а также в отношении части товаров 21 класса МКТУ, которым уже была предоставлена правовая охрана согласно решению Роспатента от 30.01.2023.

В подтверждение своих доводов заявителем на заседании коллегии 05.10.2023 был представлен в материалы дела оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленных товарных знаков [1-17] (приложение №1). Кроме того, заявителем было приложено соглашение о совместном существовании товарных знаков (приложение №2).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (30.08.2021) поступления заявки №2021754852 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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.



В соответствии с пунктом 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 положениями пункта 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 заявленном обозначении.

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

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) 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;

2) 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;

3) 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 настоящем пункте, 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).

**МИ∞**

Заявленное обозначение «**МИ∞**» является комбинированным, состоящим из изобразительного элемента в виде символа бесконечности, и из словесного элемента «МИ», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 41

классов МКТУ, а также в отношении части товаров 21 класса МКТУ, основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-30].

В связи с тем, что заявитель выразил согласие с решением Роспатента от 30.01.2023 в части отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении всех товаров и услуг 09, 16, 18, 25, 28, 35, 38 классов МКТУ, а также в отношении части товаров 21 класса МКТУ, товарные знаки [1, 2, 5-14, 16-30], противопоставленные в отношении товаров и услуг 09, 16, 18, 21, 28, 35, 38 классов МКТУ, могут не учитываться при анализе заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.



Противопоставленные знаки «**Mi Credit**», «**Mi Credit**», «**Mi Gaming Box**», по международным регистрациям №№1505538 [3], 1504968 [4], 1464409 [15] принадлежат одному лицу (компания Ксаяоми Инк., Китай), представляют собой словесные и комбинированные обозначения соответственно. При этом данные знаки представляют собой серию знаков, основным индивидуализирующим элементом которых является словесный элемент «Mi», который выполнен крупным шрифтом в начальных частях знаков и является основой для их вариации. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 41 класса МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится то, что заявителем представлено письменное согласие от правообладателя противопоставленных знаков [3, 4, 15] для предоставления правовой охраны заявленному комбинированному



обозначению «**MI∞**» и на его использование в качестве товарного знака на территории Российской Федерации в отношении скорректированного перечня услуг 41 класса МКТУ «издание книг; предоставление электронных публикаций онлайн, незагружаемых; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных» (приложение №1).

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность введения потребителя в заблуждение существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

**МИ∞**

Так, заявленное обозначение «**МИ∞**» и противопоставленные знаки [3, 4, 15] не тождественны, при этом противопоставленные знаки [3, 4, 15] не являются коллективными товарными знаками, а также отсутствуют сведения об их широкой известности российскому потребителю.

Таким образом, принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, при наличии согласия их правообладателя, у коллегии имеются основания для изменения решения Роспатента от 30.01.2023 и предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации заявленному обозначению по заявке №2021754852 в отношении скорректированного перечня услуг 41 класса МКТУ

(приведен по тексту заключения выше) в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 29.05.2023, изменить решение Роспатента от 30.01.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021754852.**