

**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, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 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 возражение, поступившее 18.06.2018, поданное компанией «Кох Индастриз, Инк.», США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016724814 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2016724814, поданной 08.07.2016, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 01, 07, 09, 11 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявлено изобразительное обозначение



Роспатентом 16.02.2018 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016724814 в отношении части товаров 01, 07, 09, 11 классов МКТУ. В отношении другой части 01, 07, 09, 11 классов МКТУ Роспатентом было отказано в государственной регистрации товарного знака.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении части

товаров 01, 07, 09, 11 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- заявленное обозначение [1] сходно до степени смешения с товарными знаками:



[2] по международной регистрации № 575862, конвенционный



приоритет от 14.03.1991,

[3] по международной регистрации

№ 575861, конвенционный приоритет от 14.03.1991, правовая охрана которым была предоставлена ранее на имя: «KODAK (société par actions simplifiée française)», Франция, для товаров 01, 09 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 01, 07, 09, 11 классов МКТУ;



- [4] по свидетельству № 138654, приоритет от 19.10.1993 (срок



действия регистрации продлен до 19.10.2023), **Kodak** [5] по свидетельству № 139358, приоритет от 19.10.1993 (срок действия регистрации продлен до



19.10.2023), [6] по свидетельству № 139357, приоритет от 19.10.1993 (срок действия регистрации продлен до 19.10.2023), правовая охрана которым была предоставлена ранее на имя: «Истман Кодак Компани», Соединенные Штаты

Америки, для товаров 01, 09 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 01, 07, 09, 11 классов МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 18.06.2018 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 16.02.2018.

Доводы возражения, поступившего 18.06.2018, сводятся к следующему:

- в результате переговоров правообладатели противопоставленных товарных знаков [2-6] выдали согласия на регистрацию заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении части товаров 01, всех товаров 07, части товаров 09, всех товаров 11 классов МКТУ;
- по мнению правообладателей противопоставленных знаков [2-6], сравниваемые обозначения могут сосуществовать без ущерба для интересов потребителей, так как сферы деятельности компаний разные.

На основании изложенного в возражении, поступившем 18.06.2018, содержится просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в отношении заявленных товаров 01, 07, 09, 11 классов МКТУ в соответствии с согласиями.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам возражения были приложены следующие документы:

- копия решения Роспатента от 16.02.2018 – [7];
- согласие от компании «Истман Кодак Компани» с переводом (копия) – [8];
- согласие от компании «KODAK (société par actions simplifiée française)» с переводом (копия) – [9].

Оригиналы согласий [8,9] были представлены заявителем с корреспонденцией от 18.07.2018.

Изучив материалы дела, заслушав присутствующих при рассмотрении возражения, поступившего 18.06.2018, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи (08.07.2016) заявки № 2016724814 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] включает в себя вышеуказанный 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. Абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, пункт 46 Правил.

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 43 Правил изобразительные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы. Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- 1) внешняя форма;
- 2) наличие или отсутствие симметрии;
- 3) смысловое значение;

4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);

5) сочетание цветов и тонов.

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 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.



Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение [1] является изобразительным. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении товаров 01, 07, 09, 11 классов МКТУ, указанных в перечне.

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В заключении по результатам экспертизы в качестве противопоставлений были



указаны товарные знаки:

[2] по международной регистрации



№ 575862, конвенционный приоритет от 14.03.1991, [3] по международной регистрации № 575861, конвенционный приоритет от 14.03.1991,



[4] по свидетельству № 138654, приоритет от 19.10.1993 (срок действия



регистрации продлен до 19.10.2023), **Kodak** [5] по свидетельству № 139358, приоритет от 19.10.1993 (срок действия регистрации продлен до 19.10.2023),



[6] по свидетельству № 139357, приоритет от 19.10.1993 (срок действия регистрации продлен до 19.10.2023). Правовая охрана противопоставленным знакам [2,3] предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 01, 09 классов МКТУ (правообладатель: «KODAK (société par actions simplifiée française)», Франция). Правовая охрана противопоставленного товарного знака [4] действует в отношении товаров 01 класса МКТУ, указанных в перечне. Правовая охрана противопоставленных товарных знаков [5,6] действует, в том числе в отношении товаров 01, 09 классов МКТУ, указанных в перечне. Правообладатель товарных знаков [4-6]: «Истман Кодак Компани», США.

При анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится то, что правообладатели противопоставленных товарных знаков [2-6] в письмах дали безотзывные согласия [8,9] на регистрацию заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака на территории Российской Федерации в отношении части заявленных товаров 01, всех товаров 07, части товаров 09, всех товаров 11 классов МКТУ.

Сравниваемые обозначения [1] и [2-6] не тождественны, имеют различия визуального характера: фигуры темного цвета, формирующие стилизованную букву «К», отличаются размерами, очертаниями. При этом словесный элемент «Kodak» противопоставленных товарных знаков [2-6] участвует в формировании зрительного впечатления и приводит к их дополнительным отличиям по сравнению с заявленным обозначением [1].

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

Из материалов дела усматривается, что фактические области деятельности заявителя и правообладателей противопоставленных знаков [2-6] различны:

- химическое производство, торговля, переработка нефтепродуктов, пластмасс, искусственных волокон [заявитель. См., например, сайты: [https://ru.wikipedia.org/wiki/Koch\\_Industries](https://ru.wikipedia.org/wiki/Koch_Industries); [http://betafinance.ru/us\\_companies/koch-industries.html](http://betafinance.ru/us_companies/koch-industries.html)];
- производство фотоматериалов, оборудования, расходных материалов и программного обеспечения для офсетной, цифровой и функциональной печати [правообладатель противопоставленных товарных знаков [4-6]. См., например, сайт: [https://ru.wikipedia.org/wiki/Eastman\\_Kodak](https://ru.wikipedia.org/wiki/Eastman_Kodak)];
- фотографическая деятельность [правообладатель противопоставленных товарных знаков [2,3]. См., например, сайт: <https://www.societe.com/societe/laboratoires-kodak-349600718.html>].

Таким образом, имеющиеся материалы по совокупности свидетельствуют об отсутствии возможности введения потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака на территории Российской Федерации.

Также коллегия приняла во внимание сложившуюся репутацию правообладателей противопоставленных товарных знаков [2-6] в области производства фотоматериалов и фотографической деятельности.

Наличие согласий [8,9] от правообладателей противопоставленных товарных знаков [2-6], возможность предоставления которых предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет коллегии снять указанные противопоставления и зарегистрировать заявленное обозначение [1] в качестве товарного знака на территории Российской Федерации в отношении части товаров 01, всех товаров 07, части товаров 09, всех товаров 11 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам дела согласия [8,9] не предоставлены в отношении заявленных товаров: 01 класса МКТУ «химические вещества и химическая продукция»; 09 класса МКТУ «приборы и инструменты фотографические, кинематографические, оптические; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; компакт-диски, dvd и другие цифровые носители информации».

В отношении однородности сравниваемых товаров 01, 09 классов МКТУ коллегия отмечает следующее.

Заявленные товары 01 класса МКТУ «химические вещества и химическая продукция» обозначения [1] представляют собой родовое понятие по отношению к товарам 01 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [2-6]. Кроме того, сравниваемые товары имеют общее назначение (применение в химической промышленности), условия сбыта (специализированные химические предприятия), совместно встречаются в гражданском обороте, что обуславливает их однородность.

Заявленные товары 09 класса МКТУ «приборы и инструменты фотографические, кинематографические, оптические; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; компакт-диски, dvd и другие цифровые носители информации» обозначения [1] и товары 09 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [2,3,5,6] соотносятся как род (вид) [«оборудование оптическое и комплектующие для него», «оборудование для записи и воспроизведения информации», «носители информации»], имеют общее



назначение (для записи и обработки, хранения, воспроизведения, либо передачи данных), условия сбыта (оптом и в розницу), совместно встречаются в гражданском обороте, что обуславливает их однородность.

Однородность сравниваемых товаров 01, 09 классов МКТУ заявителем в материалах возражения не оспаривается.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 18.06.2018, изменить решение Роспатента от 16.02.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016724814.**