

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 10.10.2012, поданное компанией МИМАКИ ИНЖИНИРИНГ КО., ЛТД, Япония (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 07.09.2012 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2010734874, при этом установлено следующее.

Обозначение «МИМАКИ» по заявке № 2010734874 с приоритетом от 29.10.2010 заявлено на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 02, 07, 09 и услуг 35, 37, 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено обозначение, включающее словесный элемент «МИМАКИ», выполненный оригинальным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 07.09.2012 о государственной регистрации товарного знака «МИМАКИ» по заявке №2010734874 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 02 и части товаров 09 классов МКТУ.

В отношении другой части товаров и услуг заявленное обозначение не соответствует положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с товарным знаком «МИМАКИ» по свидетельству №322616, ранее

зарегистрированным на имя другого лица в отношении товаров и услуг 07,09, 40 классов МКТУ, однородных товарам и услугам 07, 09, 35, 37, 40, 42 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2010734874.

В возражении от 10.10.2012, поступившем в палату по патентным спорам, заявитель привел анализ однородности товаров и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и зарегистрирован противопоставленный товарный знак, сделав вывод о том, что часть товаров 09 и услуг 35, 37, 40, 42 для которых испрашивается регистрация товарного знака, не являются однородными с товарами и услугами, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак.

Заявитель также указал, что 18.09.2012 в Роспатенте зарегистрирован договор №РД0108363 об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству №322616 в отношении всех товаров и услуг, в результате чего его правообладателем стал заявитель.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 07.09.2012 и зарегистрировать в качестве товарного знака обозначение по заявке №2010734874 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (29.10.2010) поступления заявки №2010734874 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.05.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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 (14.4.2) Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Решение Роспатента от 07.09.2012 основано на наличии сходного до степени смешения с заявленным обозначением «МИМАКИ» товарного знака «МИМАКИ» по свидетельству №322616 на основании фонетического и семантического тождества их словесных элементов и однородности товаров и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация и зарегистрирован противопоставленный товарный знак.

Вместе с тем, в результате регистрации 18.09.2012 в Роспатенте договора №РД0108363 об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству №322616 в отношении всех товаров и услуг, его правообладателем является заявитель.

Таким образом, противопоставленный товарный знак по свидетельству №322616 более не является препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2010734874 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 10.10.2012, изменить решение Роспатента от 07.09.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010734874.