

**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, рассмотрела возражение, поступившее 23.07.2018, поданное ОАО «Производственно-коммерческая фирма Новосибхлеб», г. Новосибирск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016707730, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «ИРЭК» по заявке №2016707730, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.03.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Роспатентом 28.09.2017 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016707730 в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками:

- «ИРЕКС» по свидетельству №184075, с приоритетом от 10.04.1998 в отношении товаров 30 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 30 класса МКТУ [1];

- «IREKS» по международной регистрации №1280801, с приоритетом от 09.11.2015 в отношении товаров 30 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 30 класса МКТУ [2];

- «IREKS» по международной регистрации №602988, с конвенционным приоритетом от 14.08.1992 в отношении товаров 30 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 30 класса МКТУ [3];

- «Ireks Format» по международной регистрации №442381, с приоритетом от 04.12.1978 в отношении товаров 30 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 30 класса МКТУ [4].

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.07.2018 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель обращает внимание, что заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными знаками ни фонетически, ни семантически, ни графически, поскольку сравниваемые словесные элементы имеют отличия в количестве букв и звуков;

- заявленное обозначение «ИРЭК» с татарского языка переводится как: 1) свобода, воля, желание, тогда как противопоставленные знаки являются фантазийными;

- заявитель готов сузить заявленный перечень товаров 30 класса МКТУ, исключив из него все товары, кроме товара «пряники», в связи с чем, товары 30 класса МКТУ, содержащиеся в перечне товаров противопоставленных знаков не будут являться однородными товарам 30 класса МКТУ заявленного обозначения;

- заявителем получено соглашение о сосуществовании и письмо-согласие от правообладателя противопоставленных товарных знаков, в котором он дает согласие на регистрацию обозначения «ИРЭК» по заявке №2016707730 в качестве товарного знака на территории Российской Федерации в отношении узкого перечня заявленных товаров 30 класса МКТУ «пряники».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016707730 на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, а именно «пряники».

С возражением были представлены следующие материалы:

1. Соглашение о сосуществовании между АО «Новосибхлеб» и Ирекс ГмбХ (на 6 л., в 1 экз.);
2. Письмо-согласие от правообладателя товарных знаков №184075, №1280801, №602988, №442381, на регистрацию товарного знака по заявке №2016707730 (на 3л., в 1 экз.).

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

С учетом даты (15.03.2016) поступления заявки №2016707730 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 июля 2015 г. N 482 (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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной

введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ИРЭК», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку испрашивается в отношении, указанных выше, товаров 30 класса МКТУ.

В качестве основания несоответствия заявленного обозначения по заявке №2016707730 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой были противопоставлены знаки [1-4], правовая охрана которым предоставлена, в том числе, в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленные знаки [1-4] принадлежат одному лицу - Ирекс ГмбХ, Лихтенфельзер Штрассе 20, Д-95326 Кульмбах, Федеративная Республика Германия.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 28.09.2017.

К указанным обстоятельствам относится письменное согласие правообладателя противопоставленных знаков на регистрацию и использование обозначения «ИРЭК» в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ «пряники».

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 возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

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

Обозначение «ИРЭК» по заявке №2016707730 и противопоставленные знаки [1-4] не тождественны, при этом противопоставленные знаки не являются коллективными знаками, а также отсутствуют сведения о их широкой известности российскому потребителю, в связи с чем введение потребителя в заблуждение является маловероятным.

Кроме того, коллегией было учтено следующее.

Помимо этого, заявителем были предоставлены сведения о том, что между ним и правообладателем противопоставленных товарных знаков [1-4] заключено мировое соглашение о сосуществовании.

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 противопоставленным товарным знаком, при наличии согласия его правообладателя, у коллегии имеются основания для отмены

решения Роспатента от 28.09.2017 и регистрации обозначения «ИРЭК» в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ «пряники».

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

**удовлетворить возражение, поступившее 23.07.2018, отменить решение Роспатента от 28.09.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016707730.**