

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**


по результатам рассмотрения возражения

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 25.06.2020 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное AUTODISTRIBUTION INTERNATIONAL CVBA, afgekort ADI CVBA, Бельгия (далее – заявитель), на решение Роспатента от 12.07.2019 по знаку по международной регистрации №1395490, при этом установлено следующее.

Регистрация знака с конвенционным приоритетом от 25.01.2017 произведена Международным Бюро ВОИС 11.05.2017 за №1395490 на имя заявителя в отношении товаров 01, 04, 07, 09, 12 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1395490 – (1) представляет собой



комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «MILES», выполненный заглавными буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения животного.

Роспатентом 12.07.2019 принято решение, согласно которому знаку по международной регистрации №1395490 отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 04 класса МКТУ на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку указанный знак (1) сходен до степени смешения с товарными знаками:



- по свидетельству № 552332 с приоритетом от 10.10.2013 – (2),



по свидетельству № 552333 с приоритетом от 10.10.2013 – (3),



по свидетельству № 553035 с приоритетом от 10.10.2013 – (4),

правовая охрана которым предоставлена на имя СЁРКЛ КЕЙ АС, Норвегия в отношении однородных товаров 04 класса МКТУ.

В Роспатент 25.06.2020 поступило возражение, доводы которого сводятся к тому, что правообладатель противопоставленных знаков (2-4) предоставил письменное согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку (1) в отношении всех заявленных товаров 04 класса МКТУ на имя заявителя.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 12.07.2019 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1395490 в отношении всех заявленных товаров заявленного перечня.

В подтверждение изложенного заявителем были представлены:

- оригинал письма-согласия – [1];
- сведения, касающиеся делопроизводства по знаку по международной регистрации №1395490 – [2].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (25.01.2017) конвенционного приоритета правовая база для оценки охраноспособности знака по международной регистрации №1395490 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 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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, указанном в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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.

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, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементов в заявленном обозначении.

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.

Знак по международной регистрации №1395490 – (1) представляет собой



комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «MILES», выполненный заглавными буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения животного.

Знак выполнен в красном, сером, черном цветовом сочетании.

Противопоставленные знаки  по свидетельству №552332 – (2),



по свидетельству №552333 – (3),



по свидетельству

№553035 – (4) представляют собой комбинированные обозначения, выполненные в виде горизонтально ориентированного прямоугольника, внутри которого расположены словесные элементы «miles PLUS» или «miles», выполненные буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения капли.

Правовая охрана противопоставленным знакам (2-4) предоставлена на имя СЁРКЛ КЕЙ АС, Норвегия в отношении товаров 04 класса МКТУ. Противопоставленный знак (1) охраняется в оранжевом, желтом, белом, синем, темно-синем цветовом сочетании, противопоставленный знак (2) - в синем, темно-синем, белом цветовом сочетании, противопоставленный знак (3) - в оранжевом, желтом, темно-желтом, белом цветовом сочетании.

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

К данным обстоятельствам относится следующее.

Правообладатель противопоставленных знаков (2-4) представил согласие на предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1395490 в отношении всех заявленных товаров 04 класса МКТУ.

Сравниваемые знаки (1) и (2-4) не являются тождественными, в силу того, что включают разные изобразительные элементы, выполнены в разной цветовой гамме, в рассматриваемом знаке (1) словесный элемент выполнен заглавными буквами, в то время как в противопоставленных знаках (2-4) – строчными, противопоставленный знак (2) включает дополнительный словесный элемент.

В письме-согласии [1] правообладатель противопоставленных знаков (2-4) указывает, что регистрация знака №1395490 на имя заявителя не будет вводить потребителя в заблуждение относительно происхождения товаров и услуг.

Коллегия также принята во внимание, что товары, в отношении которых испрашивается правовая охрана знаку (1), и товары, в отношении которых предоставлена правовая охрана знакам (2-4), относятся к товарам производственно-технического назначения, предназначены для длительного пользования и, как правило, потребителю хорошо известны изготовители соответствующей продукции, в связи с чем при выборе данных товаров потребители будут особенно внимательны и возможность смешения в этом случае невелика.

С учетом всех обстоятельств дела, принимая во внимание положения абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегией было учтено представленное заявителем безотзывное письмо-согласие [1] ввиду отсутствия оснований для вывода о том, что регистрация знака по международной регистрации №1395490 может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Таким образом, знак по международной регистрации №1395490 соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса и ему может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 25.06.2020, отменить решение Роспатента от 12.07.2019 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1395490 в отношении всех товаров 01, 04, 07, 09, 12 классов МКТУ.**