



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 27.07.2020. Данное возражение подано компанией United Grinding Group AG, Германия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1447908, при этом установлено следующее.


Знак « MÄGERLE» по международной регистрации №1447908 зарегистрирован в Международном бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 03.10.2018 с конвенционным приоритетом от 09.05.2018 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 07, 09, 37, 38, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом было принято решение от 26.03.2020 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации

знаку «  » по международной регистрации №1447908 в отношении заявленных товаров и услуг 07, 09, 37, 38, 41, 42 классов МКТУ, по основаниям предусмотренным требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Заключение мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1447908 сходен до степени со знаками, правовая охрана которым на территории Российской Федерации предоставлена на имя иных лиц с более ранним приоритетом, а именно:

- со знаком «   » (международная регистрация № 1134544 с конвенционным приоритетом от 09.09.2011) в отношении товаров и услуг 07, 09, 37, 41, 42 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 07, 09, 37, 41, 42 классов МКТУ [1];

- со знаком «  » (международная регистрация № 1133184 с конвенционным приоритетом от 05.03.2012) в отношении товаров и услуг 07, 09, 37, 41, 42 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 07, 09, 37, 41, 42 классов МКТУ [2].

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 27.07.2020 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- противопоставленный знак по международной регистрации №1133184 был уступлен заявителю, о чем имеется соответствующая запись в международном реестре от 02.03.2020;

- правообладатель противопоставленного 1 знака по международной регистрации №1134544 отказался от правовой охраны данного знака на территории Российской Федерации, о чем имеется соответствующая запись в

международном реестре от 17.02.2020;

- таким образом, указанные противопоставленные знаки по международным регистрациям №1133184, №1134544 не являются более препятствием для регистрации заявленного обозначения.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 26.03.2020 и предоставить правовую охрану на территории

Российской Федерации знаку «» по международной регистрации №1447908 в отношении всех заявленных товаров и услуг 07, 09, 37, 38, 41, 42 классов МКТУ.

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

С учетом даты (09.05.2018) конвенционного приоритета международной регистрации №1447908 правовая база для оценки охраноспособности знака на территории Российской Федерации 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 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 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.

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.

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.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.


Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных 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.



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).


Знак  «MÄGERLE» по международной регистрации №1447908 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из графического элемента в виде стилизованной дуги и из словесного элемента «MÄGERLE», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Как было указано выше, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1447908 в отношении всех заявленных товаров и услуг 07, 09, 37, 38, 41, 42 классов МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения знаков по международным регистрациям №1133184, №1134544.

Противопоставленный товарный знак   [1] по международной регистрации №1134544 с конвенционным приоритетом от 09.09.2011 является комбинированным, состоящим из изобразительного элемента в виде стилизованной дуги и из словесных элементов «United Grinding Technologies», «KÖRBER SCHLEIFRING», выполненных оригинальным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского

алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 07, 09, 37, 41, 42 классов МКТУ.



Противопоставленный товарный знак "  " [2] по международной регистрации №1133184 с конвенционным приоритетом от 05.03.2012 является изобразительным, состоящим из изобразительного элемента в виде стилизованной дуги. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 07, 09, 37, 41, 42 классов МКТУ.

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

К указанным обстоятельствам относится то, что согласно международному реестру правообладателем противопоставленного знака по международной регистрации № 1133184 [2] на настоящий момент является United Grinding Group AG, Германия (то есть заявитель по возражению на решение об отказе в предоставлении охраны на территории Российской Федерации по международной заявке № 1447908) вследствие произошедшей уступки вышеуказанного знака по международной регистрации (соответствующие записи внесены в международный реестр 02.03.2020).

Также к указанным обстоятельствам относится то, что правообладатель противопоставленного знака по международной регистрации № 1134544 [1] отказался от правовой охраны данного знака на территории Российской Федерации, о чем имеется запись в международном реестре от 17.02.2020.

Наличие вышеуказанных обстоятельств позволяет снять противопоставления [1, 2], а, следовательно, у коллегии имеются основания для отмены решения Роспатента от 26.03.2020 и предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1447908 в отношении всех заявленных товаров и услуг 07, 09,

37, 38, 41, 42 классов МКТУ 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 27.07.2020, отменить решение Роспатента от 26.03.2020, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1447908 в отношении всех товаров 07, 09, услуг 37, услуг 38 «provision of access to platforms on the Internet as well as on the mobile Internet; provision of access to data via the Internet; provision of on-line access to databases; provision of access to information on the Internet; transmission of computerized data; computer communication services for information transmission; transmission of data via computer networks; transmission of data via the Internet; digital transmission of data; wireless transfer of data via the Internet; transfer of information and data via on-line services and the Internet; interactive communication services; communications by computer terminals; communication services via computer networks; communications over the Internet; transmission of data, messages and information; provision of user access to computer programs in data networks; provision of access to databases; providing access to electronic communication networks, to the Internet and to extranets» и услуг 41, 42 классов МКТУ.