

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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 10.12.2021 возражение, поданное ООО «Технология», Республика Татарстан, г.Казань (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020728208, при этом установила следующее.

Обозначение «МИЛС» по заявке №2020728208 с приоритетом от 03.06.2020 подано на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 01, 04, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 30.10.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020728208 в отношении всех заявленных товаров и услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с:

- товарным знаком «MILS МИЛС», зарегистрированным под № 385321 с приоритетом от 27.04.2007, №392169, на имя Публичного акционерного общества "ДИКСИ Групп", 119361, Москва, ул. Большая Очаковская, д. 47 "А", стр. 1 для однородных товаров 01, 04 классов МКТУ;

- товарным знаком «МИЛС», зарегистрированным под № 509904 с приоритетом от 18.12.2011 на имя Общества с ограниченной ответственностью "МИЛС-1", 194356, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, 133, корп. 1 для однородных услуг 35 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- правообладатель противопоставленного товарного знака «MILS МИЛС» по свидетельству № 385321 предоставил заявителю письмо-согласие на регистрацию и использование заявленного обозначения «МИЛС» по заявке № 2020728208 в качестве товарного знака на территории Российской Федерации в отношении заявленных товаров 01, 04 классов МКТУ;

- заявитель отказывается от регистрации заявленного обозначения в отношении услуг 35 класса МКТУ, в связи с чем противопоставленный товарный знак «МИЛС» по свидетельству № 509904 может быть снят.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2020728208 только в отношении товаров 01, 04 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

К возражению приложены следующие материалы:

- Определение Суда по интеллектуальным правам об утверждении мирового соглашения и прекращении производства от 18.11.2011 по делу № СИП-598/2021 [1];

- письмо-согласие правообладателя товарного знака «MILS МИЛС» по свидетельству № 385321 [2].

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (03.06.2020) заявки №2020728208 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 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 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.

Согласно пункту 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 Правил.

Согласно пункту 42 Правил 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 пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2020728208 заявлено словесное обозначение «МИЛС», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается только в отношении товаров 01, 04 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №509904 представляет



собой комбинированное обозначение « МИЛС», содержащее словесный элемент «МИЛС», выполненный заглавными буквами русского алфавита жирным стандартным шрифтом, и изобразительный элемент в виде трех кружков, соединенных в один элемент. Правовая охрана предоставлена знаку, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Заявителем в возражении не оспаривается, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №509904 являются сходными до степени смешения в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что заявитель не испрашивает правовую охрану заявленному обозначению в отношении услуг 35 класса МКТУ, следовательно, противопоставление по свидетельству №509904 может быть снято в рамках несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №385321 представляет

MILS
МИЛС

собой словесное обозначение «**МИЛС**», содержащее словесные элементы «**MILS**» и «**МИЛС**», выполненные одно под другим заглавными буквами латинского и русского алфавитов стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 01, 04 классов МКТУ.

При оценке вероятности смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №385321 коллегией приняты во внимание обстоятельства, на которые указывает заявитель в своем возражении, а именно факт согласия [2] правообладателя товарного знака по свидетельству №385321 на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя в отношении 01, 04 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

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 не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи 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:

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

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №385321 не тождественны, имеют отдельные визуальные различия, при этом противопоставленный товарный знак не является коллективным товарным знаком.

Таким образом, наличие письма-согласия [2] от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №385321, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2020728208 в качестве товарного знака в отношении товаров 01, 04 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 10.12.2021, отменить решение Роспатента от 30.10.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020728208.