

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 21.04.2016 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Производственная фирма «Милена» (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014711234, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке № 2014711234, поданной 27.03.2014, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 17 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 30.07.2015 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014711234. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 17 класса МКТУ. В отношении заявленных товаров и услуг 09 и 35 классов МКТУ заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака по основаниям, предусмотренным требованиями пункт 6(2) статьи 1483 кодекса.



Заключение мотивированно тем, что заявленное обозначение «  »

в отношении однородных товаров и услуг 09 и 35 классов МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц:

- товарным знаком «**МИЛЕН**» по свидетельству № 259010, приоритет от 30.04.2003, Кузнецов Андрей Леонидович, услуги 35 класса МКТУ [1];

- товарным знаком «**Milena**» по свидетельству № 510537, приоритет от 25.05.2012, ООО «СЛОН-АВТО», товары 09 класса МКТУ [2].

В поступившем 21.04.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 30.07.2015, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель полагает, что нет препятствий для государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для части товаров 09 класса МКТУ, ввиду того, что 03.04. 2016 по результатам рассмотрения возражения ООО «Производственная фирма « Милена» против предоставления правовой охраны противопоставленному товарному знаку [2], Роспатент признал данную регистрацию недействительной в отношении части товаров 09 класса МКТУ, указанных в решении.

- таким образом, заявитель считает, что устранены все препятствия для



государственной регистрации товарного знака «» в отношении заявленных товаров 09 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.07. 2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2014711234 в отношении товаров 09 класса МКТУ: «аппараты коммутационные электрические; вилки штепсельные (электрические соединения), розетки штепсельные (электрические соединения), соединения штепсельные (электрические), выключатели электроцепи, выключатели закрытые (электрические), выпрямители тока, инвенторы (электрические), катушки электромагнитов, клапаны соленоидные (электромагнитные переключатели), коммутаторы, контакты электрические, линии магистральные электрические, переключатели электрические, пластины аккумуляторные, регуляторы для защиты от перенапряжения, шины для монтажа

точечных источников света, звукопроводы, кабели коаксиальные, кабели оптоволоконные, провода телеграфные, провода телефонные».

При подготовке к заседанию коллегии, назначенному на 06.06.2016, коллегией были выявлены дополнительные основания, препятствующие регистрации товарного знака по заявке № 2014711234, которые не были учтены при принятии решения Роспатента. К указанным основаниям относится то, что заявленное обозначение в отношении товаров 17 класса МКТУ не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку данные товары 17 класса МКТУ являются однородными товарам противопоставленного товарного знака «**МИЛЕН**» по свидетельству № 259010.

Заявителю была предоставлена возможность подготовки своих соображений относительно указанного выше основания для отказа в государственной регистрации. На заседании коллегии, состоявшемся 22.06.2016, каких-либо дополнительных доводов от заявителя не поступило.

Коллегия отмечает, что в возражении приведен перечень товаров 09 класса МКТУ, который не был указан в первоначальном перечне и расширяет его. В этой связи коллегия рассматривает товары 09 класса МКТУ, которые были указаны при подаче заявки.

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

С учетом даты подачи (27.03.2014) заявки № 2014711234 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний

приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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 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 14.4.2.4 Правил установлено, что 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, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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.

Отказ в государственной регистрации заявленному обозначению в отношении услуг 35 класса МКТУ заявителем не оспаривается.



Заявленное обозначение «  » является комбинированным и включает слово «Милена», выполненное оригинальным шрифтом строчными

буквами русского алфавита (первая буква «М» - заглавная) на фоне фигуры, напоминающей вытянутое кольцо. Правовая охрана обозначению испрашивается в цветовом сочетании: « желтый, темно-синий » для товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Противопоставленный товарный знак «**МИЛЕН**» [1] является словесным и выполнен заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров и услуг 17 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак «**Milena**» [2] является словесным и выполнен строчными буквами английского алфавита (первая буква «М» - заглавная). Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров и услуг 09 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1], [2] показал, что все три обозначения содержат в своем составе фонетически и семантически сходные словесные элементы «Милена/Милен/Milena», что заявителем не оспаривается.

Что касается однородности товаров 09 и 17 классов МКТУ, то коллегия отмечает следующее.



Регистрация товарного знака «  » по заявке № 2014711234 испрашивается, в отношении товаров 09 класса МКТУ: «кабели электрические; катушки электрические; клеммы электрические; провода электрические, в том числе высоковольтные провода, стартовые провода, провода зажигания, аккумуляторные провода; жгуты высоковольтных проводов; реле электрическое; реле электромагнитное»

В соответствии с решением Роспатента от 03.04.2016 о признании недействительной регистрации товарного знака [2] устранены препятствия только в отношении части товаров 09 класса МКТУ, правовая охрана противопоставленного товарного знака [2] действует в отношении товаров: «каркасы электрических катушек» и «реле времени автоматические».

По мнению коллегии, данные товары являются однородными товарам, «катушки электрические» и «реле электрическое; реле электромагнитное» заявленного обозначения, так как соотносятся как «род/вид», имеют одно назначение, близкие условия реализации и круг потребителей.

Товары 17 класса МКТУ заявленного перечня однородны товарам «ленты изоляционные; перчатки изоляционные», приведенные в перечне 17 класса МКТУ регистрации по свидетельству № 259010 [1], так как данные товары относятся к группе материалов изоляционных и изделий из них и имеют одно назначение.

Таким образом, сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении вышеуказанных однородных товаров 09, 17 классов МКТУ, что позволяет усмотреть несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Остальные товары 09 класса МКТУ заявленного перечня «кабели электрические; клеммы электрические; провода электрические, в том числе высоковольтные провода, стартовые провода, провода зажигания, аккумуляторные провода; жгуты высоковольтных проводов» не являются однородными товарам противопоставленного знака [1], что обуславливает возможность регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении вышеуказанных товаров.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.04.2016, изменить решение Роспатента от 30.07.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2014711234.

