

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 13.01.2017 возражение, поданное по поручению компании Kabushiki Kaisha Mitutoyo (d/b/a Mitutoyo Corporation), Япония (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 №1213592.



Международная регистрация №1213592 знака «Mcube» произведена Международным Бюро ВОИС 16.05.2014 на имя заявителя (Kabushiki Kaisha Mitutoyo (d/b/a Mitutoyo Corporation), 20-1, Sakado 1-Chome, Takatsu-ku, Kawasaki-shi Kanagawa 213-0012, Japan) в отношении услуг 42 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 21.04.2016 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1213592 в отношении всех заявленных услуг. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием международной регистрации требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение



«Mcube» является сходным до степени смешения со знаком «**MCube**» (международная регистрация №1186778 с конвенционным приоритетом от 18.07.2013), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных услугам 42 класса МКТУ, на имя MASCHINENFABRIK REINHAUSEN GMBH Falkensteinstraße 8 93059 Regensburg (DE).

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- в силу неоднородности товаров и услуг 9, 37, 38 и 42 классов МКТУ знаков по международным регистрациям №1186778 и №1213592, а также ввиду того, что знак «MCube» по международной регистрации №1186778 согласно официальному Интернет сайту компании MASCHINENFABRIK REINHAUSEN GMBH (www.reinhausen.com) не используется в отношении всего заявленного перечня товаров и услуг, нет оснований для вывода о реальном смешении сравниваемых знаков в гражданском обороте;

- правообладатель противопоставленного знака по международной регистрации №1186778 предоставил письмо-согласие на регистрацию и использование на территории Российской Федерации товарного знака по международной регистрации №1213592 в отношении всех услуг 42 класса МКТУ.

На основании вышеизложенных доводов в возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1213592 на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных услуг 42 класса МКТУ.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №1186778.

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

С учетом даты (16.05.2014) международной регистрации №1213592 на территорию Российской Федерации правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя 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 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 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.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого 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), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Знак «Mcube» по международной регистрации №1213592 является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «Mcube», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, подчеркнутый горизонтальной чертой, и изобразительный элемент в виде изогнутой линии и шара. Правовая охрана знака на территории Российской Федерации испрашивается в отношении услуг 42 класса МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1213592 основано на наличии сходного до степени смешения знака по международной регистрации №1186778, принадлежащего иному лицу.

Противопоставленный знак «**MCube**» по международной регистрации №1186778 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ и услуг 37, 38 классов МКТУ.

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

К указанным обстоятельствам относится наличие письма от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №1186778, в котором он выражает свое согласие относительно предоставления правовой охраны на

территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1213592 в отношении заявленных услуг 42 класса МКТУ.

Учитывая, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, при наличии согласия их правообладателя, у коллегии имеются основания для снятия противопоставления знака по международной регистрации №1186778, а, следовательно, для удовлетворения поступившего возражения.

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

удовлетворить возражение, поступившее 13.01.2017, отменить решение Роспатента от 21.04.2016 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1213592 в отношении заявленных услуг класса МКТУ «prestation de conseils technologiques en matière d'ordinateurs, appareils et instruments de mesure, machines industrielles et programmes informatiques; prestation d'informations sur des conseils technologiques en matière d'ordinateurs, appareils et instruments de mesure, machines industrielles et programmes informatiques; les services précités n'ayant en aucun cas de rapport avec des systèmes d'alimentation électrique et leurs ensembles».