

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и 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, рассмотрела возражение, поступившее 21.08.2020, поданное United Grinding Group AG, Швейцария (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1447914, при этом установила следующее.

Международная регистрация знака №1447914 с конвенционным приоритетом 09.05.2018 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 03.10.2018 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 07, 09, 37, 38, 41, 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее МКТУ), указанных в перечне международной регистрации.



Знак « MIKROSA» по международной регистрации №1447914 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «MIKROSA» и изобразительный элемент в виде стилизованной дуги.

Роспатентом 26.03.2020 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1447914, мотивированное его несоответствием в отношении всех испрашиваемых товаров и услуг требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновано сходством до степени смешения знака

«» по международной регистрации №1447914 с противопоставленными знаками:

- «» по международной регистрации №1141707 с приоритетом 13.09.2012, зарегистрированной на имя United Grinding GmbH, Nagelsweg 33-35, Hamburg (Германия), в отношении товаров и услуг 07, 09, 37, 41, 42 классов МКТУ;

- «» по международной регистрации №1133184 (приоритет 21.08.2012) зарегистрированной на имя Körber Schleifring GmbH, Nagelsweg 33-35, в отношении товаров и услуг 07, 09, 37, 41, 42 классов МКТУ;

- «» по международной регистрации №1134544 (приоритет 07.03.2012), зарегистрированной на имя Körber Schleifring GmbH, Anckelmannsplatz 1, 20537 Hamburg (Германия), в отношении товаров и услуг 07, 09, 37, 41, 42 классов МКТУ;

- «MIKROSA» по международной регистрации №557809 (приоритет 22.02.1990), зарегистрированной на имя Studer Mikrosa GmbH, Saarländer Str. 20, Leipzig (Германия), в отношении товаров 07, 09, 12 классов МКТУ.

В возражении, поступившем 21.08.2020, заявитель сообщил, что исключительные права на противопоставленные знаки по международным регистрациям №№1133184, 1141707, 557809 были переданы правообладателями противопоставленных товарных знаков, в пользу заявителя, компании United Grinding Group AG, Jubiläumsstrasse 95, CH-3005 Bern, Швейцария. Правообладатель

знака по международной регистрации №1134544 отказался от действия знака на территории Российской Федерации. Следовательно, препятствия к регистрации заявленного обозначения преодолены.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 26.03.2020 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №1447914 в отношении всех испрашиваемых товаров и услуг.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (09.05.2018) конвенционного приоритета рассматриваемого знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 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 абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 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.

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.

Согласно пункту 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме (письмо-согласие) и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.



Знак «» по международной регистрации №1447914 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из графического элемента в виде стилизованной дуги и из словесного элемента «MIKROSA», выполненного оригинальным 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 №1447914 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 №№ 1141707, 1133184, 1134544.

Противопоставленный товарный знак " [1] по международной регистрации №1141707 с приоритетом от 13.09.2012 является комбинированным, состоящим из изобразительного элемента в виде стилизованной дуги и из словесного элемента «UNITED GRINDING», выполненным стандартным шрифтом заглавными 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.

Противопоставленный товарный знак "  [3] 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 "MIKROSA" [4] по международной регистрации №557809 с датой регистрации 22.02.1990 Международным Бюро ВОИС является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 07, 09, 12 классов МКТУ.

В своем возражении заявитель не оспаривает правомерность принятого Роспатентом решения, однако, указывает на обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии Роспатентом оспариваемого решения.

Согласно публикациям WIPO Gazette № 2019/48 от 12.12.2019, № 2020/15 от 23.04.2020, №2020/3323 от 27.08.2020 владельцем международных регистраций №№ 1141707, 1133184, 1132177 стала компания United Grinding Group AG, Швейцария, то есть заявитель. Согласно публикации WIPO Gazette № 2020/17 от 07.05.2020 владелец знака по международной регистрации №1134544 отказался от действия правовой охраны товарного знака на территории Российской Федерации.

Таким образом, оснований для отказа в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации № 1447914 в отношении товаров и услуг 07, 09, 37, 38, 41, 42 классов МКТУ более не имеется, следовательно, знаку по международной регистрации № 1447914 правовая охрана на территории Российской Федерации может быть предоставлена в полном объеме

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.08.2020, отменить решение Роспатента от 26.03.2020 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1447914.