

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 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), рассмотрела возражение, поступившее 08.07.2021, поданное компанией МОСОМ Compounds GmbH & Co. KG, («МОКОМ КАМПАУНДС ГМБХ ЭНД КО. КГ») Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1539034 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «МОСОМ» была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 09.04.2020 с датой конвенционного приоритета от 07.04.2020 за №1539034 в отношении товаров 01 класса МКТУ, услуг 35, 40, 42 классов МКТУ на имя компании «МОСОМ Compounds GmbH & Co. KG», Германия (далее – заявитель).

Роспатентом 26.05.2021 принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1539034 в отношении всех товаров 01 класса МКТУ (далее - решение Роспатента).

В предварительном решении от 05.11.20 было указано, что знак по международной регистрации №1539034 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходен до степени смешения с:

МОХОМ
МОХОМ

- товарным знаком «» по свидетельству №737863 [1] с приоритетом от 18.05.2019, зарегистрированным на имя Индивидуального предпринимателя Максакова Сергея Михайловича, Россия, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- товарными знаками «», «**МОКОМ**» по свидетельствам №338614 [2] с приоритетом от 29.09.2016, №244316 [3] с приоритетом от 13.04.2001, зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью "Компания "Моком", Россия, в отношении однородных услуг 35, 40, 42 классов МКТУ.

В поступившем возражении от 17.05.2021 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы которого сводятся к тому, что правообладатели противопоставленных знаков по свидетельствам №№737863, 388614, 244366 предоставили на имя заявителя безотзывные письма-согласия на предоставление правовой охраны и использование знака по международной регистрации №1539034 на территории Российской Федерации в отношении услуг 35, 40, 42 классов МКТУ.

К возражению приложены оригиналы писем-согласия (1, 2) от правообладателя противопоставленного знака по свидетельству №737863 и правообладателя противопоставленных знаков по свидетельствам №338614 и №244316.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 26.05.2021 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1539034 в отношении товаров и услуг 01, 35, 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

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

С учетом даты конвенционного приоритета (07.04.2020) знака по международной регистрации №1539034 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 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 том числе в соответствии с международным договором 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.

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.

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.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

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.

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.

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.

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 «МОСОМ» по международной регистрации №1539034 с конвенционным приоритетом от 07.04.2020 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского или русского алфавита. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров и услуг 01, 35, 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса, знаку по международной регистрации №1539034 были противопоставлены словесные и комбинированный товарные знаки

МОХОМ
МОХОМ



« » [1], « » [2],

«**МОКОМ**» [3], со словесными элементами «МОХОМ» / «МОКОМ», которые являются единственными индивидуализирующими элементами [1, 3] или акцентирующий в первую очередь на себя внимание потребителя [2].

Противопоставленный товарный знак [1] зарегистрирован в отношении услуг 35 класса МТКУ, указанных в перечне свидетельства. Противопоставленные товарные знаки [2, 3] зарегистрированы, в том числе, в отношении услуг 35, 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечнях свидетельств.

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

К указанным обстоятельствам относится наличие письменных согласий от правообладателей противопоставленных товарных знаков [1-3], в которых они выражают свое согласие относительно предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1539034 в отношении всех заявленных услуг 35, 40, 42 классов МКТУ.

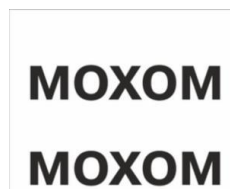
Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, 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 или общеизвестным товарным знаком.

Так, знак по международной регистрации №1539034 «МОХОМ» и



противопоставленные товарные знаки « » [1], « » [2],

«МОКОМ» [3], не тождественны, при этом противопоставленные товарные знаки не являются коллективными или общеизвестными знаками, а также отсутствуют сведения об их широкой известности российскому потребителю, в связи с чем введение потребителя в заблуждение является маловероятным.

Таким образом, наличие писем-согласия (1, 2) от правообладателей противопоставленных товарных знаков [1-3], возможность предоставления которых предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1539034 в отношении заявленных услуг 35, 40, 42 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 08.07.2021, отменить решение Роспатента от 26.05.2021 предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1539034 в отношении всех товаров 01 класса МКТУ и услуг 35, 40, 42 классов МКТУ.