

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 19.07.2021, поданное компанией «W + R GmbH», Германия (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 17.03.2021 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1060840 в отношении всех товаров 09, 25 классов МКТУ, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1060840, произведенной Международным Бюро ВОИС 15.11.2010 с конвенционным приоритетом от 17.05.2010 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 09, 25 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации № 1060840 представляет собой комбинированное обозначение .

Решение Роспатента от 17.03.2021 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1060840 в отношении всех товаров 09, 25 классов МКТУ мотивировано его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Решение Роспатента от 17.03.2021 было принято на основании предварительного отказа от 10.03.2020. Знаку по международной регистрации № 1060840 [1] в отношении всех

товаров 09, 25 классов МКТУ экспертизой были противопоставлены сходные до степени смешения товарные знаки:



- [2] по международной регистрации № 750960, приоритет от 07.11.2000;



- [3] по международной регистрации № 934711, конвенционный приоритет от 11.01.2007;

- **KINETIX** [4] по свидетельству № 125657, приоритет от 08.07.1993, срок действия регистрации продлен до 08.07.2023;

- правообладателем противопоставленных товарных знаков [2-4] является: «FLO MAĞAZACILIK VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ», Турция;

- товары 25 класса МКТУ, указанные в перечнях противопоставленных товарных знаков [2-4], признаны экспертизой однородными заявленным товарам 09, 25 классов МКТУ.

В поступившем 19.07.2021 возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 17.03.2021. Доводы возражения сведены к следующему:

- заявителем представлено согласие от правообладателя противопоставленных товарных знаков [2-4] на предоставление правовой охраны знаку [1] в отношении всех товаров 09, 25 классов МКТУ на территории Российской Федерации, указанных в перечне. В согласии также отмечено отсутствие введения потребителей в заблуждение;

- знак [1] и противопоставленные товарные знаки [2-4] не имеют конкретного смыслового значения, а также обладают определёнными фонетическими и визуальными отличиями, что позволяет учесть представленное согласие.

В возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку [1] в отношении всего перечня товаров 09, 25 классов МКТУ с учетом согласия.

В подтверждение своих доводов заявителем было приложено согласие от правообладателя противопоставленных знаков [2-4] - [5].

Изучив материалы дела, заслушав лиц, участвующих при рассмотрении возражения, поступившего 19.07.2021, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета (17.05.2010) международной регистрации № 1060840 знака [1] правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса).

Согласно требованиям пункта 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 требованиям 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 сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.

Знак по международной регистрации № 1060840 [1] представляет собой комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «KINETIXX». Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 09, 25 классов МКТУ, указанных в перечне.

Решение Роспатента от 17.03.2021 основано на предварительном отказе от 10.03.2020, в котором указано на наличие сходных до степени смешения товарных



знаков: [2] по международной регистрации № 750960, приоритет



от 07.11.2000; **kinetix** [3] по международной регистрации № 934711, конвенционный приоритет от 11.01.2007; **KINETIX** [4] по свидетельству № 125657, приоритет от 08.07.1993, срок действия регистрации продлен до 08.07.2023. Правообладатель противопоставленных товарных знаков [2-4]: «FLO MAĞAZACILIK VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ», Турция. Правовая охрана знакам [2-4] была предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечнях.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится следующее. Правообладатель противопоставленных знаков [2-4] в письме дал свое безотзывное согласие [5] на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку [1] в отношении всех товаров 09, 25 классов МКТУ.

Правовая норма пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность предоставления правовой охраны товарному знаку на территории Российской Федерации с согласия правообладателя товарного знака с ранним приоритетом. Сравнимые знаки [1] и [2-4] имеют визуальные отличия, обусловленные присутствием изобразительных элементов, использованием при написании словесных элементов стилизованных шрифтов. Сопоставительный анализ по семантическому критерию сходства словесных обозначений знаков [1] и [2-4] не представляется возможным, поскольку в общедоступных словарях коллегией не выявлено смысловое значение сравниваемых элементов «KINETIXX» / «KINETIX». С учетом того, что сравниваемые знаки являются не тождественными, а сходными, коллегия принимает во внимание представленное согласие [5], в котором также отмечено, что использование и регистрация знака [1] в отношении всех товаров 09,

25 классов МКТУ не будет являться причиной введения в заблуждение потребителей.

Следовательно, основания для вывода о несоответствии знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 09, 25 классов МКТУ заявленного перечня отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 19.07.2021, отменить решение Роспатента от 17.03.2021 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1060840 в отношении всех товаров 09, 25 классов МКТУ.