

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, рассмотрела возражение, поступившее 12.08.2015, поданное Südpack Verpackungen GmbH + Co. KG, Германия (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 №1175689, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака с конвенционным приоритетом от 20.12.2012 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 12.06.2013 за №1175689 на имя заявителя в отношении товаров 16, 20, 21 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1175689 представляет собой словесное обозначение «Multi S», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Роспатентом 04.06.2015 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1175689 в отношении всех товаров 16 класса МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что знак по международной регистрации №1175689 сходен до степени смешения со знаком «MULTI7» по международной регистрации №939342, правовая охрана которому предоставлена на

территории Российской Федерации на имя иного лица в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ.

При этом, экспертизой отмечено, что заявитель в корреспонденции от 18.03.2015 ограничил объем притязаний и не испрашивает правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1175689 в отношении всех товаров 21 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.08.2015 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель предоставляет копию письма-согласия от владельца противопоставленной международной регистрации №939342 с переводом на русский язык на регистрацию и использование на территории Российской Федерации международного знака №1175689 для товаров 16 класса МКТУ;

- сопоставляемые знаки не являются тождественными, следовательно, противопоставление по международной регистрации №939342 не является препятствием для предоставления правовой охраны международной регистрации №1175689 на территории Российской Федерации для товаров 16 класса МКТУ;

- заявитель просит учесть, что заявитель не заинтересован в получении охраны знака по международной регистрации №1175689 в Российской Федерации в отношении товаров 21 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 04.06.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1175689 в отношении всех товаров 16, 20 классов МКТУ.

К возражению приложена копия письма-согласия от владельца противопоставленного знака.

Впоследствии заявитель представил оригинал вышеуказанного письма.

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

С учетом конвенционного приоритета рассматриваемого знака (20.12.2012) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации 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, № 4322 (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 указанными товарными знаками, допускается лишь с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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).

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.

Знак по международной регистрации №1175689 представляет собой словесное обозначение «Multi S», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 16, 20 классов МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №939342 состоит из слова «MULTI», выполненного заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом и цифры «7». Знаку предоставлена правовая охрана, в том числе, в отношении товаров 16 класса МКТУ.

Сравнительный анализ знака «Multi S» по международной регистрации №1175689 и противопоставленного знака «MULTI7» показал, что они являются сходными, поскольку включают в свой состав фонетически и семантически тождественный словесный элемент «Multi». Слово «Multi» в переводе с английского языка означает «много» (смотри slovari.yandex.ru).

Некоторые визуальные отличия при восприятии сравниваемых знаков не могут существенным образом повлиять на их общее восприятие, так как определяющим признаком сходства, в рассматриваемом случае, является наличие в сравниваемых обозначениях фонетически и семантически тождественных словесных элементов «Multi» и «MULTI», занимающих в знаках доминирующее положение.

Товары 16 класса МКТУ, указанные в перечне международной регистрации №1175689, являются однородными товарам 16 класса МКТУ, приведенным в противопоставленной регистрации №939342, поскольку объединены родовым понятием «пластмассовые материалы для упаковки».

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о том, что знак по международной регистрации №1175689 и противопоставленный знак являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ.

Вместе с тем, коллегией принято во внимание предоставленное владельцем противопоставленного знака по международной регистрации №939342 письменное согласие на использование и предоставление правовой охраны на территории

Российской Федерации знаку по международной регистрации №1175689 на имя заявителя в отношении всех товаров 16 класса МКТУ.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии знака по международной регистрации №1175689 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса отсутствуют, следовательно, ему может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 16 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 12.08.2015, отменить решение Роспатента от 04.06.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1175689 в отношении всех товаров 16, 20 классов МКТУ.