

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 ППС), рассмотрела возражение, поступившее 13.08.2021, поданное компанией MiiR Holdings, LLC, Вашингтон, Соединённые Штаты Америки (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 № 1510496, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака № 1510496 произведена Международным Бюро ВОИС 23.10.2019 на имя заявителя. На территории Российской Федерации предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1510496 испрашивается для товаров 21 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

miir

Знак « **miir** » по международной регистрации №1510496 состоит из словесного элемента «miir», выполненного буквами латинского алфавита.

Роспатентом 28.07.2021 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1510496 в отношении испрашиваемых товаров 21 класса МКТУ. Данное решение мотивировано несоответствием знака по международной регистрации №1510496 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. В частности, в предварительном отказе знаку по международной регистрации №1510496 противопоставлены следующие товарные знаки:



[1] –“ ” по свидетельству № 585124 с приоритетом от 07.07.2015, зарегистрированный, в том числе, в отношении однородных товаров 21 класса МКТУ на имя Акционерного общества "Национальная система платежных карт", 119991, Москва, Ленинский пр-кт, 1, корп. 2;



[2] –“ ” по свидетельству №585123 с приоритетом от 07.07.2015, зарегистрированный, в том числе, в отношении однородных товаров 21 класса МКТУ на имя Акционерного общества "Национальная система платежных карт", 119991, Москва, Ленинский пр-кт, 1, корп. 2.

В поступившем 13.08.2021 возражении заявитель сообщил о новых обстоятельствах, которые не были известны Роспатенту на дату вынесения оспариваемого решения. Так, заявитель сообщает о том, что правообладатель

противопоставленных товарных знаков [1-2] - Акционерное общество "Национальная система платежных карт" предоставил письменное согласие на регистрацию на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №1510496. Кроме того, заявитель сообщает об отсутствии вероятности смешения обозначений на рынке, так как заявитель производит сосуды для напитков премиум-класса, а владелец противопоставленных товарных знаков является оператором национальной российской платежной системы. По мнению заявителя, указанные обстоятельства свидетельствуют о возможности предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1510496.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.07.2021 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №1510496 на территории Российской Федерации в отношении всех испрашиваемых товаров 21 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем приобщены следующие дополнительные материалы:

1. Распечатка сведений о товарном знаке по международной регистрации № 1510496;
2. Уведомление о предварительном отказе в предоставлении правовой охраны товарному знаку по международной регистрации № 1510496 на территории Российской Федерации;
3. Распечатка сведений о противопоставленном товарном знаке по свидетельству Российской Федерации № 585123;
4. Распечатка сведений о противопоставленном товарном знаке по свидетельству Российской Федерации № 585124;
5. Ответ Компании МииР на уведомление о предварительном отказе в предоставлении товарному знаку по международной регистрации № 1510496 правовой охраны на территории Российской Федерации, поступивший в Роспатент
6. 02.08.2021, с приложенным письмом-согласием;
7. Решение об отказе в предоставлении правовой охраны товарному знаку по международной регистрации № 1510496 на территории Российской Федерации;

8. Распечатка информации о деятельности правообладателя противопоставленных товарных знаков.

Корреспонденцией от 02.08.2021 в адрес Федеральной службы промышленной собственности поступил оригинал письма-согласия от владельца противопоставленных товарных знаков (1-2) [9].

Изучив материалы дела и заслушав участника рассмотрения возражения, коллегия пришла к следующим выводам.

С учетом даты 23.10.2019 приоритета международной регистрации №1510496 правовая база для оценки ее 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.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

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.

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 (далее – письмо-согласие) и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

miir

Знак « **miir** » по международной регистрации №1510496 представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 21 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.



« [1]

Противопоставленный комбинированный товарный знак по свидетельству № 585124 с приоритетом от 07.07.2015 состоит из слова «МИР», выполненного буквами русского алфавита, при этом буква «Р» выполнена оригинальным образом, несколькими цветами. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 21 класса МКТУ. Товарный знак выполнен в следующем цветовом сочетании: серый, белый, зеленый, синий, светло-синий.



« [2]

Противопоставленный комбинированный товарный знак по свидетельству №585123 с приоритетом от 07.07.2015 состоит из слова «MIR», выполненного буквами русского алфавита, при этом буква «R» выполнена оригинальным образом, несколькими цветами. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том

числе, в отношении товаров 21 класса МКТУ. Товарный знак выполнен в следующем цветовом сочетании: серый, белый, зеленый, синий, светло-синий.

Анализ сходства знака по международной регистрации №1510496 и противопоставленных товарных знаков [1-2] показал следующее.

Словесный элемент «miir» является единственным словесным элементом знака по международной регистрации №1510496. Противопоставленные знаки по свидетельствам №№585124, 585123 содержат словесный элемент «МИР\MIR», выполненный оригинальным шрифтом. Таким образом, словесные элементы сравниваемых обозначений характеризуются одинаковым звуковым воспроизведением как «МИР». Семантический критерий сходства не подлежит применению, так как заявленный словесный элемент «miir» не обладает установленным словарным значением. Графические отличия имеют второстепенное значение, ввиду превалирования фонетического тождества словесных элементов сравниваемых обозначений.

Таким образом, знак по международной регистрации №1510496 и противопоставленные товарные знаки [1-2] являются сходными, поскольку ассоциируются в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Что касается товаров 21 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1510496, то коллегия отмечает следующее. В возражении, поступившем 13.08.2021, не оспаривается однородность товаров 21 класса МКТУ, перечисленных в перечне международной регистрации №1510496, товарам 21 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена охрана противопоставленным товарным знакам [1-2].

На основании вышеизложенного коллегия делает вывод о сходстве до степени смешения знака по международной регистрации №1510496 и товарных знаков [1-2] в отношении товаров 21 класса МКТУ.

В возражении заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом решения от 28.07.2021 г. Заявителем получено письмо-согласие (9) от правообладателя противопоставленных

товарных знаков [1-2] на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1510496 в отношении товаров 21 класса МКТУ «reusable bottles sold empty (бутылки многоразового использования)». Правовая охрана знака по международной регистрации №1510496 испрашивается исключительно в отношении товаров 21 класса МКТУ, перечисленных в письменном согласии, согласно ограничению перечня владельца международной регистрации от 01.10.2020, опубликованному в официальном бюллетене ВОИС- WIPO Gazette №38 за 2020 год.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

При определении вероятности введения потребителей в заблуждение коллегия руководствовалась следующими сведениями.

Правообладатель противопоставленных товарных знаков [1-2] –Акционерное общество «Национальная система платежных карт» – национальный оператор российской платежной системы.

Заявитель – MiiR Holdings, LLC, Вашингтон, Соединённые Штаты Америки - известный американский производитель сосудов для напитков премиум-класса.

Очевидно, что области деятельности заявителя и владельца противопоставленного товарного знака не совпадают.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными.

Противопоставленные товарные знаки не являются общеизвестными или коллективными.

Принимая во внимание совокупность изложенных сведений, коллегией учтено представленное письмо-согласие (9) ввиду отсутствия оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение.

Таким образом, препятствия для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1510496 в отношении заявленных товаров 21 класса МКТУ заявителем преодолены.

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

удовлетворить возражение, поступившее 13.08.2021, отменить решение Роспатента от 28.07.2021 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1510496 в отношении всех испрашиваемых товаров, указанных в регистрации.