

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 16.06.2017 возражение, поданное ООО «МИКРОН», г. Астрахань (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015725628, при этом установила следующее.

Комбинированное обозначение  по заявке №2015725628, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.08.2015, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 20 и услуг 40 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 21.02.2017 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 20, 40 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- с товарным знаком «micron» по свидетельству №207878 с приоритетом от 17.11.1999 в отношении товаров 20 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 20 класса МКТУ [1];

- с товарным знаком «Micron» по свидетельству №597044 с приоритетом от 20.07.2015 в отношении услуг 40 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 40 класса МКТУ [2].

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель сократил заявленный перечень товаров и услуг, ограничив его товарами 20 класса МКТУ «болты неметаллические, винты неметаллические, гайки неметаллические, детали стержневые крепежные неметаллические, дюбели неметаллические, заклепки неметаллические, изделия художественные из дерева, воска, гипса или пластмасс, колесики для кроватей неметаллические, колесики для мебели неметаллические, кромка пластмассовая для мебели, крючки вешалок для одежды неметаллические, крючки для одежды неметаллические, ручки дверные неметаллические, ручки круглые неметаллические, фурнитура мебельная неметаллическая, фурнитура дверная неметаллическая». В связи с чем, противопоставление товарного знака «micron» по свидетельству №597044 (заявка №2015722415) может быть снято, ввиду отсутствия однородности оставшихся товаров 20 класса МКТУ по заявке №2015725628 и услуг 40 класса МКТУ, указанных в противопоставленном товарном знаке по свидетельству №597044;

- правообладатель противопоставленного знака по свидетельству №207878 предоставил письмо - согласие о том, что не возражает против регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении вышеперечисленных товаров 20 класса МКТУ.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 21.02.2017 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2015725628 в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 20 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (14.08.2015) поступления заявки №2015725628 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый

выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (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 товарными знаками других лиц, допускается только с согласия правообладателей.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, 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.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: 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 словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- 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, 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение является комбинированным , состоящим из стилизованного графического элемента и словесного элемента

«Микрон», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 20 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак [1] является комбинированным, состоящим из стилизованного изображения часов и словесного элемента «micron», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 20 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак [2] является комбинированным, состоящим из стилизованного графического элемента, внутри которого помещен словесный элемент «микрон», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита, и словесного элемента «Micron», выполненного стандартным жирным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 40 класса МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы, и которые являются основанием для удовлетворения возражения и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

К указанным обстоятельствам относится то, что заявитель ограничил объем притязаний, исключив из заявленного перечня товаров и услуг, услуги 40 класса МКТУ, в связи с чем, противопоставленный в отношении услуг 40 класса МКТУ товарный знак [2] не является препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2015725628 в отношении товаров 20 класса МКТУ в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что же касается противопоставленного товарного знака [1] в отношении товаров 20 класса МКТУ, то его правообладатель предоставил письменное согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 20 класса МКТУ, указанных выше.

Принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени

смешения с противопоставленными товарными знаками, при наличии согласия их правообладателей, у коллегии имеются основания для отмены решения Роспатента от 21.02.2017 и государственной регистрации товарного знака по заявке №2015725628 в отношении товаров 20 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.06.2017, отменить решение Роспатента от 21.02.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2015725628.