

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 14.06.2019, поданное компанией Lenovo (Beijing) Limited, Китайская Народная Республика (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 №1344213, при этом установлено следующее.

Международная регистрация №1344213 знака «**LENOVO LEGION**» с приоритетом от 17.01.2017 была произведена на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации №1344213 представляет собой словесное обозначение «**LENOVO LEGION**», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Роспатентом 14.08.2018 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1344213 .

Основания для отказа изложены в предварительном решении от 21.12.2017.

В соответствии с данным решением знаку противопоставлен зарегистрированный на имя другого в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ и имеющий более ранний приоритет товарный знак

«**LEGION**» по свидетельству № 405577.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.06.2019 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель противопоставленного товарного знака предоставил письмо-согласие на регистрацию и использование на территории Российской Федерации знака «LENOVO LEGION» по международной регистрации №1344213 в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ;
- сравниваемые знаки имеют фонетические, графические, семантические различия;
- сравниваемые знаки не ассоциируются друг с другом в целом, ввиду визуальных различий;
- представленное письмо согласие свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака в гражданском обороте;

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 14.08.2018 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1344213 в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ.

К возражению приложен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №405577.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (17.01.2017) международной регистрации №1344213 правовая база для оценки ее охраноспособности на территории Российской

Федерации 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 июля 2015 г. N 482 (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.

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.

Знак по международной регистрации №1344213 представляет собой словесное обозначение «**LENOVO LEGION**», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленный комбинированный товарный знак

«**LEGION**» по свидетельству № 405577 состоит из словесного элемента «LEGION» (транслитерация – «ЛЕГИОН») и стилизованного изображения буквы «О», которое выполнено с подчеркиванием, в красном цвете. Знак зарегистрирован в отношении товаров 01, 02, 06, 07, 09, 12, 16 и услуг 35, 37, 38, 39, 40, 41 классов МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 14.08.2018.

К указанным обстоятельствам относятся письменное согласие (1) от правообладателя противопоставленного товарного знака на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1344213 на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что 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, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, 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:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
- противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
- противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, знак по международной регистрации №1344213 и противопоставленный товарный знак не тождественны, при этом противопоставленный знак не является коллективным товарным знаком, а

также отсутствуют сведения о его широкой известности российскому потребителю.

Изложенное позволяет коллегии сделать вывод о том, что с учетом предоставленного согласия, знаку по международной регистрации №1344213 может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 09 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.06.2019, отменить решение Роспатента от 14.08.2018 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1344213.