


**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 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 17.10.2018 возражение, поданное компанией REMA TIP TOP AG, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1334242.




Международная регистрация №1334242 знака «  DEPREUX » с конвенционным приоритетом от 26.01.2016 произведена Международным Бюро ВОИС 18.03.2016 на имя заявителя (REMA TIP TOP AG Gruber Strasse 65 85586 Poing (DE)) в отношении товаров 06, 07, 08 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Роспатентом 19.06.2018 было принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1334242 только в отношении заявленных товаров 06, 08 классов МКТУ. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием международной регистрации №1334242 требованиям

пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров 07 класса МКТУ.



Согласно заключению по результатам экспертизы знак «  DEPREUX » по международной регистрации №1334242 является сходным до степени смешения со знаком «**DEPREUX**» по международной регистрации №702469 (конвенционный приоритет от 07.05.1998), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ на имя компании COBRA EUROPE 12 rue Henry Guy F-70300 LUXEUIL LES BAINS (FR).

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Согласно доводам возражения между заявителем и правообладателем противопоставленного знака заключено соглашение о сосуществовании, определяющее обязательства сторон, связанные с обеспечением правомерного использования заявленного обозначения и противопоставленного знака на рынке товаров 06, 07, 08 классов МКТУ. Кроме того, правообладатель противопоставленного знака предоставил письмо-согласие на регистрацию и использование на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №1334242 в отношении товаров 07 класса МКТУ. Также в возражении отмечается, что заявитель и правообладатель противопоставленного знака по международной регистрации №702469 принадлежат к одной группе компаний – REMA TIP TOP GROUP.

На основании вышеизложенных доводов в возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1334242 на территории Российской Федерации в отношении заявленных товаров 07 класса МКТУ.

В качестве материалов, подтверждающих доводы возражения, заявителем представлены: письмо-согласие от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №702469; соглашение о сосуществовании, заключенное между компаниями REMA TIP TOP AG и COBRA EUROPE.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (26.01.2016) конвенционного приоритета международной регистрации №1334242 правовая база для оценки охраноспособности знака 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями 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.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- 1) внешняя форма;
- 2) наличие или отсутствие симметрии;
- 3) смысловое значение;
- 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);
- 5) сочетание цветов и тонов.


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, 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).



Знак «  » по международной регистрации №1334242 с конвенционным приоритетом от 26.01.2016 является комбинированным, включает в свой состав изобразительный элемент в виде абстрактной геометрической фигуры и слово «DEPREUX», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знака на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 06, 07, 08 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1334242 в отношении товаров 07 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения знака «DEPREUX» по международной регистрации №702469, принадлежащего компании COBRA EUROPE, Франция.

Противопоставленный знак «**DEPREUX**» по международной регистрации №702469 с конвенционным приоритетом от 07.05.1998 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена для товаров 07 класса МКТУ.

Заявителем не оспаривается сходство сопоставляемых знаков по международным регистрациям №1334242 и №702469, а также однородность товаров 07 классов МКТУ, приведенных в их перечнях.

Вместе с тем необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №702469, в котором он выражает свое согласие относительно предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1334242 в отношении заявленных товаров 07 класса МКТУ, а именно «electric cleaning


machines and cleaning equipment; conveyor belts, their components and accessories; conveyor belts, their components and accessories for single or linear transport machines; conveyor belts made of fabric and textile goods, single-layer textile belts; rubber conveyor belts with multi-layer, traditional fabric construction, steel-reinforced conveyor belts, single-layer conveyor belts coated with polyvinyl chloride (PVC), single-layer conveyor belts coated with rubber (PVG); conveyor belts for mining, tunnel construction, heavy-load industry, metallurgy, cement plants, for use in surface mining, for mines or quarries, in harbors, in agriculture, in the food industry, in the transport or packaging industry, conveyor belts made of highly-resistant fabric for conveyors; high-performance fastening belts, cut to the desired length and equipped with ready-to-mount holders; conveyor belt holders; components for optimizing of conveyors, namely scrapers, cleaning brushes, cleaning screws, cleat; vulcanizing presses for continuous closing of belts or their repair».

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, 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. В этой связи необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, 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:


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



Так, сравниваемые знаки «  » и «**DEPREUX**» не тождественны, при этом противопоставленный знак по международной регистрации №702469 не является коллективным товарным знаком.

Как следует из текста представленного письма-согласия, заявитель и правообладатель противопоставленного знака по международной регистрации №702469 относятся к одной группе компаний - REMA TIP TOP GROUP.

Кроме того, между заявителем и правообладателем знака по международной регистрации №702469 заключено соглашение о сосуществовании, определяющее обязательства сторон, связанные с обеспечением правомерного использования заявленного обозначения и противопоставленного знака на рынке товаров 06, 07, 08 классов МКТУ.

Указанные обстоятельства исключают введение потребителей в заблуждение при восприятии потребителями сравниваемых сходных обозначений «  » и «**DEPREUX**» в гражданском обороте.

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №702469, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1334242.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 17.10.2018, отменить решение Роспатента от 19.06.2018 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1334242 в отношении всех заявленных товаров 06, 07, 08 классов МКТУ.**