

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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 возражение, поступившее 02.09.2019, поданное компанией Saf-Holland GmbH, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1357195, при этом установлено следующее.

Международная регистрация словесного знака «INTRA TRAK» с конвенционным приоритетом от 12.08.2016 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) за №1357195 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 12, 35, 37 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 06.11.2018 было принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1357195 (далее – решение Роспатента) в отношении части товаров 12 класса МКТУ и услуг 35, 37 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи Кодекса, поскольку оно сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными товарными знаками:

- товарным знаком «INTERTRUCK» по свидетельству №540888, с приоритетом от 11.06.2013, зарегистрированным в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ и корреспондирующих им услуг;

- товарным знаком «INTERTRUCK PARTS FOR TRUCKS AND TRAILERS» по свидетельству № 552443, с приоритетом от 11.06.2013, зарегистрированным в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ и корреспондирующих им услуг.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.09.2019 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента.

Доводы заявителя сводятся к следующему:

- по мнению заявителя, заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками №552443, №540888, что подтверждается предоставленным ему согласием на использование и предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 12 класса МКТУ, выданным владельцем противопоставленных товарных знаков.

К возражению приложены оригинал письменного согласия с переводом на русский язык.

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

С учетом конвенционного приоритета (12.08.2016) знака по международной регистрации №1357195 правовая база для оценки его 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 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 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.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

В соответствии с пунктом 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.

Знак по международной регистрации №1357195 представляет собой словесное обозначение «INTRA TRAK».

Отказ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку основан на его несоответствии требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса ввиду наличия знаков №540888, №552443, включающих словесный элемент «INTERTRUK», ранее зарегистрированных в отношении однородных товаров.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 06.11.2018.


К указанным обстоятельствам относится наличие письма от правообладателя противопоставленных знаков по свидетельствам №540888, №552443 в котором он выражает свое согласие относительно использования и регистрации знака по

международной регистрации №1357195 на территории Российской Федерации в отношении заявленных товаров и услуг 12, 35, 37 классов МКТУ, указанных в ее перечне.

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.

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:

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, заявленное обозначение «**INTRA TRAK**» и противопоставленные знаки «**INTERTRUCK**», «» по свидетельствам №540888, №552443 не тождественны, имеют отдельные визуальные различия, при этом противопоставленные товарные знаки не являются коллективными товарными знаками, а также отсутствуют сведения о широкой известности среди потребителей противопоставленных товарных знаков.

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленных товарных знаков, 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 по международной регистрации №1357195 на территории Российской Федерации в отношении товаров и услуг 12, 35, 37 классов МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 02.09.2019, отменить решение Роспатента от 06.11.2018, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1357195.**