

## **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 23.11.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1312491, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «SigmaQuick» была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 01.06.2016 с датой конвенционного приоритета от 31.05.2016 за №1312491 со сроком действия 10 лет в отношении товаров 12 класса МКТУ на имя «SKODA AUTO a.s.», Чехия (далее – заявитель).

Роспатентом 23.01.2018 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1312491 в отношении всех товаров 12 класса МКТУ.

В предварительном решении от 29.06.2017 было указано, что знак по международной регистрации №1312491 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходен до степени смешения с товарным знаком



по свидетельству №289020 с приоритетом от 18.03.2004, зарегистрированным в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ. Правообладателем знака является ООО «ОМЕГА СПБ», Россия.

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

- знак по международной регистрации №1312491 и противопоставленный ему товарный знак по свидетельству №289020 не являются сходными по фонетическому, семантическому, графическому критериям восприятия;

- правообладатель противопоставленного товарного знака предоставил безотзывное и полное согласие на регистрацию и использование знака «SigmaQuick» по международной регистрации № 1312491 для всех товаров 12 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление ему правовой охраны на территории Российской Федерации.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1312491 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 12 класса МКТУ. В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлен оригинал письма-согласия [1], а также копия мирового соглашения между заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака [2].

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

С учетом даты конвенционного приоритета (31.05.2016) знака по международной регистрации №1312491 правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 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.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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).

Знаку «SigmaQuick» по международной регистрации №1312491 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации, ввиду несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В рамках указанной нормы данному знаку был противопоставлен



товарный знак «» по свидетельству №289020, зарегистрированный ранее на имя иного лица, в отношении товаров 12 класса МКТУ.

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 – согласия [1], в котором ООО «ОМЕГА СПБ», Россия, являющееся правообладателем

противопоставленного товарного знака, выразило согласие на предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1312491 на территории Российской Федерации на имя заявителя в отношении товаров 12 класса МКТУ, приведенных в перечне.

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:

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, знак «SigmaQuick» по международной регистрации № 1312491 и



противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №289020 не тождественны. Напротив, между ними имеются отдельные отличия. Так, сравниваемые обозначения «SigmaQuick» и «sigma» имеют фонетические различия в связи с различным количеством звуков и слогов, различным составом гласных и согласных входящих в их состав.

Фонетическая разница между знаком по международной регистрации и противопоставленным товарным знаком обусловлена различным звучанием их конечных частей.

Знак по международной регистрации №1312491 и противопоставленный товарный знак имеют и отдельные визуальные отличия, поскольку имеют различное графическое исполнение (комбинация заглавных и строчных букв в знаке по международной регистрации №1312491; только строчные буквы - в противопоставленном товарном знаке), отличается также и шрифт, которым выполнены сравниваемые обозначения (стандартный / оригинальный).

Относительно семантического критерия было установлено следующее. Знак по международной регистрации «SigmaQuick» является изобретенным словом, не имеющим смыслового значения. Тогда как противопоставленный товарный знак может быть переведен с английского на русский язык как "сигма (буква греческого алфавита); сигма, стандартное отклонение".

Коллегия приняла во внимание также тот факт, что товары 12 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку и в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1312491, обладают высокой стоимостью, при приобретении которых проявляется особая внимательность.

Помимо прочего, коллегия учла, что противопоставленный знак не является коллективным товарным знаком, а также не относится к активно и широко используемым знакам, которые в результате такого использования приобрели известность среди российских потребителей.

Также коллегия приняла во внимание копию соглашения [2], которым обеспечивается сосуществование знака по международной регистрации №1312491 и товарного знака по свидетельству №289020 на территории Российской Федерации.

В связи с изложенным, коллегия усматривает, что риск введения потребителя в заблуждение представляется маловероятным.

Таким образом, наличие письма-согласия [2] от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №289020, 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 №1312491 в отношении всех товаров 12 класса МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 23.11.2018, отменить решение Роспатента от 23.01.2018 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1312491 для товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.**