

**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, рассмотрела возражение, поступившее 02.03.2018, поданное «HUTCHINSON (SA)», Франция (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 03.11.2017 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1299095 в отношении всех товаров 17 класса МКТУ, при этом установлено следующее.


Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1299095, произведенной Международным Бюро ВОИС 03.02.2016 с конвенционным приоритетом от 06.08.2015 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 17 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации № 1299095 представляет собой

комбинированное обозначение  | **Zaltex**.

Решение Роспатента от 03.11.2017 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1299095 было основано на предварительном отказе от 09.03.2017, согласно которому установлено следующее:

- знак по международной регистрации № 1299095 [1] не соответствует требованиям, установленным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходен до степени

смешения с комбинированным знаком **ZOLTEK**  [2] по международной регистрации № 1293298, конвенционный приоритет от 06.04.2015, правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: «TORAY KABUSHIKI KAISHA (TORAY INDUSTRIES, INC.)», 1-1, Nihonbashi-Muromachi 2-chome, Chuo-ku Tokyo 103-8666, Япония, в отношении однородных товаров 17 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 02.03.2018 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 03.11.2017.

Доводы возражения, поступившего 02.03.2018, сводятся к следующему:

- словесный элемент «Zaltex» знака [1] транслитерируется как «Залтекс» и не имеет смыслового значения. Знак [1] включает стилизованное изображение снежинки и пламени;
- словесный элемент «ZOLTEK» противопоставленного знака [2] транслитерируется как «ЗОЛЬТЭК» и смыслового значения не имеет. Знак [2] включает четырехугольник синего цвета с проведенной внутри него изломанной линией белого цвета;
- сравниваемые знаки [1] и [2] имеют фонетические и графические различия, являются изобретенными, при этом полностью отсутствует их ассоциирование друг с другом;
- заявитель принадлежит к химическому сектору группы «Total» и является одним из мировых лидеров в области переработки эластомеров. Основные направления деятельности компании: вибро-, шумо- и теплоизоляция, системы уплотнений, системы транспортировки жидкостей, приводные и конвейерные системы;
- правообладатель противопоставленного знака [2] - японский производитель синтетических углеродных волокон для ветряных турбин и автомобилей, ремонта зданий. Углеродное волокно нашло свое применение в различных областях: авиационной, космической промышленности, а также в гражданском строительстве;
- сферы деятельности правообладателя знака [2] и заявителя, круг потребителей, ценовые категории производимых товаров являются разными, при этом исключена вероятность смешения сравниваемых знаков на российском рынке, а также возможность введения потребителей в заблуждение;

- правообладатель знака [2] и заявитель осуществляют свою деятельность и сосуществуют на протяжении длительного времени во многих странах мира;
- правообладатель противопоставленного знака [2] предоставил безотзывное и полное согласие на предоставление правовой охраны и использование знака [1] в отношении всего заявленного перечня товаров 17 класса МКТУ;
- знаку [1] предоставлена правовая охрана на имя заявителя во многих странах мира, в том числе во Франции, Корее, Филиппинах, Сингапуре, Соединенных Штатах Америки, Японии (страна происхождения правообладателя знака [2]) и т.д.

В возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку [1] в отношении всех товаров 17 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем представлено согласие от правообладателя противопоставленного знака [2] - [3].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 02.03.2018, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (06.08.2015) международной регистрации № 1299095 правовая база для оценки охраноспособности знака [1] включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, и введенные в действие 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 каким-либо из товарных знаков,

указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса).

Согласно требованиям пункта 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 требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пункте 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 сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Знак по международной регистрации № 1299095 [1] представляет собой



комбинированное обозначение, словесный элемент которого «Zaltex» выполнен буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны знаку [1] на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 17 класса МКТУ.



Противопоставленный знак по международной регистрации № 1293298, конвенционный приоритет от 06.04.2015 [2] является комбинированным, словесный элемент «ZOLTEK» выполнен заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана предоставлена знаку [2] на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 17 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, в черно-бело-синем цветовом сочетании.

Решение Роспатента от 03.11.2017 основано на предварительном отказе от 09.03.2017, в котором указано на наличие сходного до степени смешения знака [2].

При анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится то, что правообладатель противопоставленного знака [2] в письме дал свое безотзывное согласие [3] на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку [1] в отношении всех заявленных товаров 17 класса МКТУ.

Сравниваемые знаки [1] и [2] не тождественны, имеют фонетические («Zaltex» - «Залтекс» [1] / «ZOLTEK» - «ЗОЛЬТЭК» [2]) и визуальные отличия (стилизованные изображения снежинки, огня [1] и ломаная линия на фоне синего четырехугольника [2], расположенные слева и справа от словесных элементов). При этом сравниваемые словесные элементы «Zaltex» [1] и «ZOLTEK» [2] не имеют перевода на русский язык.

Правовая норма пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность предоставления правовой охраны товарному знаку на территории Российской Федерации с согласия правообладателя товарного знака с ранним приоритетом. С учетом того, что сравниваемые знаки [1] и [2] являются не тождественными, а сходными, коллегия принимает во внимание представленное согласие [3]. В согласии

[3] также отмечено, что сравниваемые знаки [1] и [2] «могут сосуществовать без ущерба правам правообладателей и интересам потребителей, не вызывая смешения их в гражданском обороте».

Из материалов дела также усматривается, что фактические области деятельности заявителя и правообладателя противопоставленного знака [2] различны: разработка и производство приводных и конвейерных систем, включающих поликлиновые ремни, натяжители, уплотнения и др., переработка эластомеров [заявитель. См., например, сайты: [www.hutchinson.com](http://www.hutchinson.com), [www.hutchinson-transmission.ru](http://www.hutchinson-transmission.ru)] и производство материалов для строительства, компонентов для тяжелого промышленного оборудования, текстильной продукции, углеродных волокон для ветряных турбин и т.д. [правообладатель знака [2]. См., например, сайт <http://season-spb.ru/toray>].

Таким образом, представленные материалы по совокупности свидетельствуют об отсутствии возможности введения потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку [1].

Наличие письма-согласия [3] от правообладателя противопоставленного знака [2], возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет коллегии снять указанное противопоставление и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку [1] в отношении всех товаров 17 класса МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 02.03.2018, отменить решение Роспатента от 03.11.2017 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1299095 в отношении всех товаров.**