


**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 16.04.2019, поданное компанией Access Industries, Inc. (США) (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 №1373348, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака  за №1373348 с конвенционным приоритетом от 23.03.2017 была произведена на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ. Знак выполнен в голубом, белом, зеленом, желтом и оранжевом цветовом сочетании.

Знак по международной регистрации №1373348 представляет собой комбинированное обозначение, включающее в свой состав словесные элементы «ACCESS TECHNOLOGY VENTURES», расположенные на разных уровнях, написанные буквами латинскими алфавита черного цвета, и изобразительный элемент в виде пирамиды с вписанной в нее буквой «А».

Роспатентом 20.12.2018 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1373348 .

Основания для отказа изложены в предварительном решении от 19.06.2018 .

В соответствии с данным решением рассматриваемый знак сходен до степени смешения в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ со



знаком «ACCESS» по международной регистрации № 750110, охраняемым на территории Российской Федерации на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.04.2019 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель противопоставленного знака по международной регистрации №750110 предоставил письмо-согласие на регистрацию и использование на территории Российской Федерации знака по международной регистрации № 1373348 в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ;
- сравниваемые обозначения не являются тождественными и производят различное зрительное впечатление, ввиду наличия цветового графического элемента в заявленном обозначении;
- обозначения являются несходными по фонетическому критерию, ввиду различного количества слов и различного расположения звукосочетаний;
- сравниваемые знаки не ассоциируются друг с другом в целом, в виду наличия фонетического, графического и семантического отличий, которые играют существенную роль при определении сходства;
- входящий в состав сравниваемых обозначений словесный элемент «ACCESS» имеет много значений, может быть переведен с английского языка как:
  - 1) доступ;
  - 2) проход, подход;
  - 3) выборка;

4) достигать;

5) обращаться и др.

- компания заявителя Access Industries, Inc. является многонациональной промышленной группой, основанной в 1986 году, и ведет деятельность в различных секторах, таких как природные ресурсы и химические продукты, масс медиа и телекоммуникации, венчурный капитал и технологии и недвижимость;

- правообладатель противопоставленного товарного знака Swatch AG (Swatch SA) (Swatch Ltd.) - швейцарская компания, крупнейший в мире производитель часов (около 25 % мировых продаж);

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 20.12.2019 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1373348 в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ с исключением из правовой охраны словесных элементов «TECHNOLOGY VENTURES».

Заявителем к материалам дела был представлен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака (1).

Изучив материалы дела, и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.


С учетом даты конвенционного приоритета (23.03.2017) 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 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 «» является комбинированным, включающим в свой состав словесные элементы «ACCESS TECHNOLOGY VENTURES», расположенные на разных уровнях, написанные буквами латинского алфавита черного цвета, и изобразительный элемент в виде пирамиды с вписанной в нее буквой «А». Предоставление правовой охраны знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ.

В качестве основания несоответствия знака по международной регистрации №1373348 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой был противопоставлен комбинированный знак по



международной регистрации «ACCESS» № 750110, который включает в себя словесный элемент «access» (в переводе с английского языка: доступ; подход; проход; доступность) и расположенный над ним изобразительный элемент в виде незамкнутой окружности, внутри которой расположена буква «А». Знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 09, 14, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 классов МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 20.12.2018.

К указанным обстоятельствам относится письменное согласие правообладателя вышеуказанного противопоставленного знака по международной регистрации №750110 на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1373348 на имя заявителя в отношении всех заявленных услуг 35 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 противопоставленным товарным знаком, 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 «ACCESS TECHNOLOGY VENTURES» по международной регистрации №1373348 и противопоставленный знак не тождественны, противопоставленный знак не является коллективным товарным знаком.

При этом, также принято во внимание, что согласно возражению интересы владельцев сравниваемых знаков не пересекаются, поскольку заявитель ведет деятельность в различных секторах, таких как природные ресурсы и химические продукты, масс медиа и телекоммуникации, венчурный капитал и технологии, недвижимость, а правообладатель противопоставленного знака известен как крупнейший в мире производитель часов (около 25 % мировых продаж).

Таким образом, принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, при наличии согласия его правообладателя, у коллегии имеются основания для отмены решения Роспатента от 15.06.2017 и предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1373348 в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Входящие в состав рассматриваемого знака словесные элементы «TECHNOLOGY VENTURES» являются неохраноспособными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, с чем заявитель выразил свое согласие.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 16.04.2019, отменить решение Роспатента от 20.12.2018, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1373348 с исключением из правовой охраны словесных элементов «TECHNOLOGY VENTURES».**