

## 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 27.07.2018, поданное СТБАТ Интернэшнл Ко. Лимитед, Специальный административный район Гонконг Китайской Народной Республики (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016744337, при этом установила следующее.

Словесное обозначение « **SILK**  
BY SHUANGXI » по заявке №2016744337 с приоритетом от 24.11.2016 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 34 класса МКТУ.

Роспатентом 27.07.2018 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016744337 в отношении товаров 34 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому товарный знак не соответствует требованиям пункта б (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками «**SILK**», «**SILK**» по свидетельствам №№ 80756, 564886, ранее зарегистрированными на имя иного лица в отношении товаров 34 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 34 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.07.2018, а также на заседании коллегии, состоявшемся 19.11.2018, заявителем представлены письма-согласия от правообладателя противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№80756, 564886 на регистрацию и использование заявленного обозначения

**SILK**  
« BY SHUANGXI » по заявке №2016744337 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 34 класса МКТУ.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 27.03.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016744337 в отношении заявленных товаров 34 класса МКТУ.

Заявителем представлены следующие документы:

- оригиналы писем-согласий от правообладателя противопоставленных товарных знаков (1).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (24.11.2016) заявки №2016744337 на регистрацию товарного знака 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (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.

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 (пункт 6 (абзац 5) статьи 1483 Кодекса и пункт 46 Правил).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение « **SILK**  
BY SHUANGXI », содержащее словесные элементы «SILK BY SHUANGXI», выполненные в две строки стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В качестве основания несоответствия товарного знака по заявке №2016744337 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой были противопоставлены товарные знаки «**SILK**» «**SILK**» по свидетельствам №№ 80756, 564886.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 27.03.2018.

К указанным обстоятельствам относятся письма-согласия правообладателя вышеуказанных противопоставленных товарных знаков на регистрацию и использование обозначения « **SILK**  
BY SHUANGXI » в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 34 класса МКТУ (1).

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:

- 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.

Обозначение « **SILK**  
BY SHUANGXI » по заявке №2016744337 и противопоставленные товарные знаки « **SILK** » « **SILK** » по свидетельствам №№ 80756, 564886 не тождественны, при этом противопоставленные знаки не являются коллективными знаками, а также отсутствуют сведения об их широкой известности российскому потребителю.

Следует также указать, что правообладатель противопоставленных товарных знаков является аффилированной компанией заявителя и входит с ней в одну группу компаний БАТ (смотри письмо-согласие) (1).

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 противопоставленными товарными знаками, при наличии согласия его правообладателя, у коллегии имеются основания для отмены

решения Роспатента от 27.07.2018 и регистрации обозначения « **SILK**  
BY SHUANGXI » в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении заявленных товаров 34 класса МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 27.07.2018, отменить решение Роспатента от 27.03.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016744337.**