

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 21.10.2019, поданное CHEMITAL S.A.U., Барселона, Испания (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 № 1439834, при этом установила следующее.



Международная регистрация №1439834 знака «» произведена Международным Бюро ВОИС 11.10.2018 на имя заявителя (CHEMITAL S.A.U., C/ Viladomat, 321 5º , E-08009 BARCELONA (Испания)). Предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1439834 испрашивается для товаров 01 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.



Знак «» по международной регистрации №1439834 является комбинированным, включает в себя словесный элемент «CHEMITAL», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита на фоне синего квадрата со скругленными углами.

Роспатентом 11.10.2019 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1439834 в отношении товаров 01 класса МКТУ в связи с несоответствием требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновано сходством до степени смешения знака по международной регистрации №1439834 и противопоставленным знаком «СHEMETALL» по международной регистрации №1137844, зарегистрированным Международным бюро ВОИС 14.08.2012, правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров и услуг 01, 02, 03, 04, 17, 42 классов МКТУ на имя Chemetall GmbH, Trakehner Strasse 3, 60487 Frankfurt (Германия).

В поступившем 21.10.2019 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- правообладатель знака по международной регистрации №1137844 предоставил заявителю письмо-согласие на регистрацию знака по международной регистрации №1439834 на территории Российской Федерации в отношении товаров 01 класса МКТУ;

- таким образом, препятствие к предоставлению правовой охраны преодолено.

На основании и с учетом изложенного выше просим отменить решение экспертизы от 11.10.2019 и вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие документы:

1. Оригинал письма-согласия;
2. Перевод письма согласия.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 11.10.2019 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №1439834 на территории Российской Федерации в отношении всех испрашиваемых товаров.

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

С учетом даты (11.10.2018) международной регистрации №1439834 правовая база для оценки ее охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 регистрационный № 38572), действующие с 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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Указанные признаки 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).

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме (далее – письмо-согласие) и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Знак по международной регистрации № 1439834 представляет собой



комбинированное обозначение «», включающее словесный элемент «CHEMITAL», выполненный на фоне синего квадрата со скругленными углами. Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается для товаров 01 класса МКТУ.

Несоответствие знака по международной регистрации №1439834 требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса мотивировано сходством до степени смешения со знаком «CHEMETALL» по международной регистрации №1137844, зарегистрированным на имя Chemetall GmbH, Trakehner Strasse 3, 60487 Frankfurt (Германия) в отношении, в том числе, однородных товаров 01 класса МКТУ.

Коллегия рассмотрела доводы заявителя и пришла к выводу о правомерности



указанного противопоставления, поскольку знак «» является сходным со знаком «CHEMETALL» (установлено фонетическое и графическое сходство), а товары 01 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации №1439834, однородны товарам 01 класса МКТУ (сравниваемые товары относятся к общим родовым группам), указанным в перечне знака по международной регистрации №1137844.

Вместе с тем заявителем указано на вновь возникшие обстоятельства, которые не могли быть учтены на стадии принятия решения Роспатентом (11.10.2019) об отказе в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации № 1439834.

К таким обстоятельствам относится предоставление письма-согласия (1) от правообладателя противопоставленного знака.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Информация об области деятельности заявителя и правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации не представлена в материалы дела.



Знак заявителя «СHEMITAL» и противопоставленный знак по международной регистрации «СHEMETALL» не являются тождественными.

Таким образом, на дату рассмотрения возражения у коллегии не имеется оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение в связи с наличием согласия правообладателя старшего сходного знака.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 21.10.2019, отменить решение Роспатента от 11.10.2019, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1439834 в отношении всех товаров, указанных в перечне.**