

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 02.09.2019, поданное компанией AZKO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V., Нидерланды (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 №1407281, при этом установлено следующее.

Международная регистрация словесного знака «REDOX» с приоритетом от 07.02.2018 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) за №1407281 на имя заявителя в отношении товаров 02 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 12.07.2019 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1407281 (далее – решение Роспатента) в отношении товаров 02 класса МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи Кодекса, поскольку оно сходно до степени

смешения с ранее зарегистрированным товарным знаком «» по свидетельству №219171, с приоритетом от 27.06.2000, зарегистрированным в отношении однородных товаров 02 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 08.11.2019 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента.

Доводы заявителя сводятся к следующему:

- по мнению заявителя, заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком №219171 по графическому критерию сходства, поскольку при восприятии обозначений в целом они вызывают разные ассоциации;

- заявитель представил согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №219171 на использование и предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 02 класса МКТУ.

К возражению приложены оригинал письменного согласия.

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

С учетом приоритета (07.02.2018) знака по международной регистрации №1407281 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 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 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.

Знак по международной регистрации №1407281 представляет собой словесное обозначение «REDOX».

Отказ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку основан на его несоответствии требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса ввиду наличия знака №219171, включающий словесный элемент «redox», ранее зарегистрированных в отношении однородных товаров.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 12.07.2019.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма от правообладателя



противопоставленного знака «» по свидетельству №219171 в котором он

выражает свое согласие относительно использования и регистрации знака по международной регистрации №1407281 на территории Российской Федерации в отношении заявленных товаров 02 класса МКТУ, указанных в ее перечне.


Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, 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. В этой связи 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, заявленное обозначение «REDOX» и противопоставленный знак



«» по свидетельству №219171 не тождественны, имеют отдельные визуальные различия, при этом противопоставленные товарные знаки не являются коллективными товарными знаками, а также отсутствуют сведения о широкой известности среди потребителей противопоставленных товарных знаков.

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака, 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 по международной регистрации №1407281 на территории Российской Федерации в отношении товаров 02 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 08.11.2019, отменить решение Роспатента от 12.07.2019, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1407281.