

## 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 19.01.2017, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1239798, поданное «Covestro Deutschland AG», Германия (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

Знак «**SECMER**» с конвенционным приоритетом от 27.06.2014 был зарегистрирован Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 26.11.2014 за № 1239798 в отношении товаров 07 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 20.09.2016 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1239798, подтверждающее предварительный отказ в предоставлении правовой охраны (см. решение Роспатента от 19.02.2016), в соответствии с которым знак по международной регистрации № 1239798 не соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Согласно предварительному отказу знаку «**SECMER**» по международной регистрации № 1239798 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации для всех заявленных товаров на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано следующим. Заявленное обозначение представляет собой слово «SECMER» иностранного происхождения (французского), выполненное буквами латинского алфавита, и при использовании данного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 07 класса МКТУ у потребителя могут возникнуть ассоциации с иностранной компанией «Secmer S. A.», Франция, в связи с чем регистрация заявленного обозначения на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

В поступившем 19.01.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 20.09.2016, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- отказ в регистрации основан на пункте 3 (1) статьи 1483 Кодекса, поскольку заявленное обозначение «SECMER» ассоциируется с иностранной компанией «Secmer S. A.», Франция и способно ввести в заблуждение потребителей в отношении производителя товаров;

- заявитель просит принять во внимание, что французская компания «Secmer S.A.» на момент вынесения решения о предварительном отказе (19.02.2016) была ликвидирована в 2013 году на основании решения компании «Baule SAS», которая являлась единственным акционером компании «Secmer S.A.», с полной передачей имущества компании «Baule SAS»;

- в 2015 году компания «Baule SAS» изменила наименование на «Kovestro Elastomers SAS», о чем свидетельствует приложенный Протокол решений единственного акционера компании Бауле с переводом на русский язык и выписка из Коммерческого реестра в отношении компании «Kovestro Elastomers SAS», с переводом на русский язык;

- также к возражению заявитель приложил копию заявления компании «Kovestro Elastomers SAS» с переводом на русский язык, подтверждающую, что компания не возражает против регистрации и использования международной регистрации № 1239798 на территории Российской Федерации для заявленных

товаров 07 класса МКТУ на имя компании «Covestro Deutschland AG», Германия, которая также принадлежит к группе компаний «Covestro».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1239798 в отношении товаров 07 класса МКТУ, приведенных в перечне.

К возражению приложены следующие документы:

- копия выписки из коммерческого реестра в отношении компании «Secmer S.A.» [1];

- копия протокола решений единственного акционера компании «Baule SAS» [2];

- копия выписки из коммерческого реестра в отношении компании «Kovestro Elastomers SAS» [3];

- копия заявления компании «Kovestro Elastomers SAS» о согласии в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1239798[4].

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

С учетом даты конвенционного приоритета (27.06.2014) знака по международной регистрации № 1239798 правовая база для оценки охраноспособности знака включает вышеуказанный Кодекс, и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы,

являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно подпункту 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Знак «SECMER» по международной регистрации № 1239798 является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 07 класса МКТУ, приведенных в перечне.

В качестве основания несоответствия требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса экспертиза в предварительном решении от 19.02.2016 привела сведения о наличии французской компании «Secmer S.A.».

В свою очередь заявитель представил документы [1], свидетельствующие о том, что французская компания «Secmer S.A.» на момент вынесения решения о предварительном отказе (19.02.2016) была ликвидирована в 2013 году на основании решения компании «Baule SAS», которая являлась единственным акционером компании «Secmer S.A.» , с полной передачей имущества компании «Baule SAS».

Далее в 2015 году компания «Baule SAS» изменила наименование на «Kovestro Elastomers SAS» [2],[3], которая является 100% дочерней компанией компании заявителя «Covestro Deutschland AG», Германия[4].

Также, на заседании коллегии, состоявшемся 15.02.2017 заявителем представлен оригинал безотзывного письменного согласия [4] от компании «Kovestro Elastomers SAS», согласно которому она не возражает против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку

по международной регистрации № 1239798 в отношении товаров 07 класса МКТУ, приведенных в перечне, на имя «Covestro Deutschland AG».

С учетом изложенного коллегия пришла к выводу о том, что основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, как способного вводить потребителей в заблуждение относительно его производителя, отсутствуют.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 19.01.2017, отменить решение Роспатента от 20.09.2016 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1239798 в отношении товаров 07 класса МКТУ.**