

**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 в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.05.2017, поданное компанией KSB Aktiengesellschaft, Германия (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 21.02.2017 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1258636, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака с конвенционным приоритетом от 03.12.2014 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС) за №1258636 на имя заявителя в отношении товаров 07 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации №1258636 представляет собой словесное обозначение «S-max», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Согласно решению Роспатента от 21.02.2017 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1258636 в отношении всех товаров 07 класса МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что знак по международной регистрации №1258636 сходен до степени смешения с товарным знаком «S-MAX»

по свидетельству №403716 с приоритетом от 26.11.2008, зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ.

Вывод экспертизы о сходстве сравниваемых знаков основан на фонетическом, тождестве их словесных элементов «S-max»/«S-MAX».

В поступившем возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель пытается приобрести права на противопоставленный товарный знак в отношении товаров 07 класса МКТУ, и в настоящее время предпринимает действия по регистрации данного права в установленном законом порядке.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 21.02.2017 и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации вышеуказанному знаку в отношении всех заявленных товаров 07 класса МКТУ.

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

С учетом даты конвенционного приоритета (03.12.2014) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя 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 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с указанными товарными знаками, допускается лишь с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с пунктом 3.4 Правил ППС лицо, подавшее возражение, вправе отозвать поданное возражение на любом этапе его рассмотрения по существу на заседании коллегии. В этом случае делопроизводство по возражению прекращается.

Воспользовавшись предоставленным правом, лицо, подавшее возражение, представило ходатайство от 24.01.2017 об отзыве возражения от 22.05.2017 на решение Роспатента от 21.02.2017 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1258636, что является основанием для прекращения делопроизводства по возражению.

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

**прекратить делопроизводство по возражению, поступившему 22.05.2017, на решение Роспатента от 21.02.2017 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1258636.**