


**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, рассмотрела возражение, поступившее 22.06.2020, поданное компанией «CDEnviro Limited», Великобритания (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 №1424383, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «» с конвенционным приоритетом от 28.11.2017 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности за №1424383 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 07, 37, 42 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 28.11.2019 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1424383 в отношении всех товаров и услуг.

В предварительном решении Роспатента от 22.03.2019 указано, что знаку не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении всех товаров и услуг на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Отказ мотивирован тем, что знак по международной регистрации №1424383 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иного лица

знаками «», «», «», «».

«CDE primo»,

«CDE meta»,

« CDE»»,


по

международной регистрации №№1422501, 1421010, 1420056, 1419878, 1419858, 1419318, 1129655 в отношении однородных товаров и услуг 07, 37, 42 классов МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.06.2020 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- сопоставляемые обозначения не являются сходными до степени смешения и не ассоциируются друг с другом в целом;

- на имя заявителя представлено письмо-согласие от правообладателя противопоставленных регистраций на использование и регистрацию знака по международной регистрации №1424383 на территории Российской Федерации в отношении товаров и услуг 07, 37, 42 классов МКТУ;

- регистрация знака «» не может служить основанием для введения потребителей в заблуждение, поскольку правообладатель противопоставленных товарных знаков и заявитель являются родственными компаниями.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1424383 в отношении всех товаров и услуг.

К материалам возражения приложен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленных товарных знаков (1).

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


С учетом даты конвенционного приоритета (28.11.2017) знака по международной регистрации №1424383 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.

Знак по международной регистрации №1424383 представляет собой комбинированное обозначение «», содержащее словесный элемент «CDENVIRO», выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом зеленого цвета. Первые три буквы выполнены жирным шрифтом. Внутри первой буквы «С» вписан круг зеленого цвета.

В качестве основания несоответствия знака по международной регистрации №1424383 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой были

противопоставлены знаки «», «», «»,

», «», «», « », по

международной регистрации №№1422501, 1421010, 1420056, 1419878, 1419858,

1419318, 1129655. Правовая охрана знакам предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе, в отношении товаров и услуг 07, 37, 42 классов МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 28.11.2019.

К указанным обстоятельствам относится письменное согласие (1) от правообладателя противопоставленных товарных знаков на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1424383 на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров и услуг 07, 37, 42 классов МКТУ.

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.

Так, знак по международной регистрации №1424383 и противопоставленные товарные знаки не тождественны, при этом противопоставленные знаки не являются

коллективными товарными знаками, а также отсутствуют сведения о их широкой известности российскому потребителю.

Коллегия учла, что правообладатель противопоставленных регистраций и заявитель по международной регистрации №1424383 входят в группу компаний и являются родственными.

Таким образом, наличие письма-согласия (1) от правообладателя противопоставленных товарных знаков, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1424383 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 22.06.2020, отменить решение Роспатента от 28.11.2019 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1424383 в отношении всех товаров и услуг 07, 37, 42 классов МКТУ.**