

## 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 27.06.2016, поданное «KOVEL INTERNATIONAL S.A.», Панама (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1211208, при этом установлено следующее.

Международная регистрация словесного знака «**SENWA**» с конвенционным приоритетом от 15.01.2014 была произведена МБ ВОИС за №1211208 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 03.03.2016 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1211208 в отношении всех товаров и услуг 09, 37, 42 классов МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано следующее. Согласно информации из сети Интернет, на сайте <http://www.senwamobile.com/contacto> содержится информация о том, что владельцем товарного знака «SENWA» является компания «Senwa Mobile» (Мексика). В этой связи обозначение

«SENWA» может ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров/услуг (телефоны, услуги связи и т.д.) или вызвать у потребителя ассоциации с происхождением товаров/услуг из Мексики, что не соответствует действительности, поскольку местом нахождения заявителя является Республика Панама.

В заключении экспертом также указывается на то, что сайт, на который ссылается экспертиза, принадлежит одному из владельцев знака «SENWA», зарегистрированного в Мексике за №1374931. А представленное от данного владельца письмо-согласие не может быть принято во внимание, поскольку оно оформлено ненадлежащим образом и не соответствует требованиям, предъявляемым к письмам-согласиям.

С учетом вышеизложенного, знаку по международной регистрации №1211208 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров и услуг 09, 37, 42 классов МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.06.2016 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- экспертиза оперировала единичными фактами использования информации в сети Интернет;

- вместе с тем, заявителем были представлены документы, которые, по его мнению, позволяют принять решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1211208;

- товарный знак «SENWA», зарегистрированный в Мексике, принадлежит двум правообладателям, один из которых является владельцем доменного имени, на который ссылается экспертиза;

- представленное письмо-согласие от правообладателей товарного знака Мексики полностью исключает какие-либо противоречия между правообладателями знака и противопоставленными экспертизой ссылками.

В связи с вышеизложенным заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1211208 в отношении товаров и услуг 09, 37, 42 классов МКТУ.

В материалах дела содержатся следующие документы от заявителя:

- копия выписки из реестра товарных знаков Мексики о товарном знаке «SENAWA» (1);
- копия выписки сервиса Who is? (чей?) с переводом на русский язык (2);
- копия страницы из личного кабинета (3);
- копия письма владельца домена с переводом (4);
- копия письма владельца товарного знака Мексики (5);
- оригинал письма-согласия (6).

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

С учетом даты конвенционного приоритета (15.01.2014) знака по международной регистрации №1211208 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 пунктом 3 (1) 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.

В соответствии с пунктом 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.

Знак по международной регистрации №1211208 представляет собой словесное обозначение «**SENWA**», выполненное оригинальным шрифтом.

Анализ знака по международной регистрации №1211208 показал, что слово «**SENWA**» не является лексической единицей какого-либо иностранного языка, в связи с чем рассматривается как фантазийное.

Относительно доводов экспертизы о том, что рассматриваемый знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и услуг, коллегия отмечает следующее.

На приведенном в заключении экспертизы сайте <http://www.senwamobile.com/contacto> содержится изображение карты с реквизитами некой организации «Senwa Mobile», находящейся в Мексике. Установить фактическую деятельность указанной компании, а также дату размещения информации о ней на данном сайте не представляется возможным. Иными данными коллегия не располагает. Следует также указать, что сайт не является русскоязычным.

Таким образом, у коллегии нет оснований для вывода о том, что знак «SENWA» по международной регистрации №1211208 известен российскому потребителю и будет ассоциироваться исключительно или главным образом с мексиканской компанией.

В связи с изложенным, приведенные сведения не позволяют коллегии прийти к выводу о способности рассматриваемого обозначения ввести

потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и услуг 09, 37, 42 классов МКТУ и места их производства. Следовательно, основания для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1211208 в отношении товаров и услуг 09, 37, 42 классов МКТУ в соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 27.06.2016, отменить решение Роспатента от 03.03.2016 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1211208 в отношении товаров и услуг 09, 37, 42 классов МКТУ.**