

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 16.09.2015. Данное возражение подано ЗАО «Обнискоргсинтез», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013735823, при этом установлено следующее.

Заявка № 2013735823 на регистрацию словесного обозначения « СИНТЕК
SINTEC » была подана на имя заявителя 18.10.2013 в отношении товаров 07 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 22.06.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013735823 в отношении всех заявленных товаров 07 класса МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица («Miba Aktiengesellschaft», Австрия) знаком «**SYNTHES**» по международной регистрации № 889373 (конвенционный приоритет 18.03.2005, товары 07 класса МКТУ[1]).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.09.2015 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что сравниваемые знаки не сходны до степени смешения, в связи с чем заявитель обратился к правообладателю международной регистрации за письмом-согласием.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении товаров 07 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

На заседании коллегии, состоявшемся 18.05.2016, от заявителя представлен оригинал письма-согласия с переводом (1). Дополнительно поступили материалы (2), касающиеся полномочий лица, подписавшего письмо-согласие.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты подачи (18.10.2013) заявки № 2013735823 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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 каким-либо из

товарных знаков, указанных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается только с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил установлено, что 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), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 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.

СИНТЕК
SINTEC

Заявленное обозначение «**СИНТЕК**» является словесным и выполнено в две строки стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов.

Противопоставленный товарный знак «**SYNTHEC**» [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Анализ материалов дела показал следующее.

Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 07 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, однородных товарам 07 класса МКТУ, указанным в перечне регистрации [1], что заявителем не оспаривается.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] показал, что они содержат в своем составе фонетически близкие элементы «СИНТЕК/SINTEC/SYNTHEC», что при отсутствии оригинальной графической

проработки и семантики слов свидетельствует о сходстве сопоставляемых знаков до степени смешения.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения.

Правообладатель противопоставленного знака [1] в письме (1) дал свое безотзывное и бессрочное согласие на регистрацию в Российской Федерации товарного знака по заявке № 2013735823 в отношении заявленных товаров 07 класса МКТУ: «фильтры [детали машин или двигателей]; фильтры для очистки охлаждающего воздуха в двигателях».

Резюмируя изложенное, коллегия считает возможным предоставить правовую охрану товарному знаку по заявке № 2013735823 в отношении вышеуказанных товаров 07 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.09.2015, отменить решение Роспатента от 22.06.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2013735823.