

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 поступившее 22.10.2019 возражение **TEKNOS GROUP OY, Finlande** (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №703406, при этом установила следующее.

Международная регистрация №703406 с датой территориального расширения на Российскую Федерацию от 07.03.2018 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности на имя заявителя в отношении товаров 02 класса МКТУ, указанных в регистрации.

Знак «**TEKNO-**» по международной регистрации №703406 представляет собой выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита словесное обозначение.

Решение Роспатента от 26.06.2019 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку в отношении заявленных товаров 02 класса МКТУ принято на основании его несоответствия требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что знак по международной регистрации №703406 сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 02 класса МКТУ со словесным товарным знаком «**TEKNO-BALANCE**» по свидетельству №390235 [1] с более ранним приоритетом, правовая охрана которому была предоставлена на имя другого лица в отношении товаров 02 класса МКТУ,

признанных однородными товарам 02 класса МКТУ, указанным в перечне международной регистрации №703406.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), заявителем приведены следующие аргументы:

- заявитель является обладателем серии товарных знаков, включающих формант «ТЕКНО», причем два из них «ТЕKNOS» и «ТЕKNOPLAST» по свидетельства №№201662 и 353309 имеют более ранний приоритет по сравнению с товарным знаком [1];

- сравниваемые обозначения отличаются фонетически, графически и семантически;

- абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусмотрена возможность регистрации в качестве товарного знака обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, имеющим более ранний приоритет в отношении однородных товаров, при условии согласия правообладателя более раннего сходного товарного знака;

- в результате достигнутой договоренности правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №390235 было предоставлено безотзывное письмо-согласие на регистрацию и использование на территории Российской Федерации заявителем знака по международной регистрации №703406 в отношении всех товаров 09 класса МКТУ, указанных в международной регистрации;

- оригинал письма-согласия прилагается.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку в отношении всех товаров, указанных в международной регистрации.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (07.03.2018) территориального расширения международной регистрации №703406 на Российскую Федерацию правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс.

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.

В соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Знак по международной регистрации №703406 представляет собой словесное обозначение «ТЕКНО-», выполненное стандартным шрифтом.

Предоставление правовой охраны указанному знаку испрашивается для товаров 02 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

Решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №703406 «ТЕКНО-» было основано на несоответствии этого знака требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходного до степени смешения в отношении однородных товаров товарного знака «ТЕКНО-BALANCE» [1], зарегистрированного для товаров 02 класса МКТУ на имя иного лица и имеющего более ранний приоритет.

Вместе с тем, коллегия считает необходимым отметить, что правообладателем противопоставленного товарного знака [1] было выражено согласие с предоставлением правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по

международной регистрации №703406 на имя заявителя в отношении всех товаров 02 класса МКТУ, указанных в регистрации, что подтверждается оригиналом письма-согласия от 27.09.2019, представленного заявителем.

Указанный документ свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака [1] в гражданском обороте.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, 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. В связи с указанным необходимо отметить следующее.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеются фонетические, семантические, а также графические различия, обуславливающие разное общее зрительное впечатление от их восприятия потребителем.

Кроме того, правообладатель товарного знака [1] является официальным дистрибьютером товаров, изготавливаемых и поставляемых на территорию Российской Федерации заявителем - компанией TEKNOS GROUP OY.

В связи с изложенным предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №703406 на территории Российской Федерации не может явиться причиной введения потребителя в заблуждение.

Таким образом, противопоставленный товарный знак [1] не является препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №703406 в отношении всех заявленных товаров 02 класса МКТУ.

Следовательно, знак по международной регистрации №703406 следует признать соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 22.10.2019, отменить решение Роспатента от 26.06.2019 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №703406 в отношении всех товаров, указанных в перечне международной регистрации.