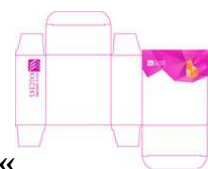
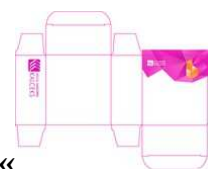


**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 поступившее 04.10.2017 возражение, поданное компанией KALCEKS, akciju sabiedrība, Латвия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1312254.

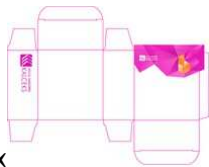


Международная регистрация №1312254 знака «» с конвенционным приоритетом от 23.03.2016 произведена Международным Бюро ВОИС 06.04.2016 на имя заявителя (KALCEKS, akciju sabiedrība Krustpils iela 53 LV-1057 Rīga (LV)) в отношении товаров 01, 05 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 19.09.2017 было принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1312254 только в отношении товаров 01 класса МКТУ с исключением из охраны словесных элементов «АКЦИЈУ САБИЕДРИБА» и графического элемента, представляющего собой контуры упаковки товара. Основанием для решения

Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием знака по международной регистрации №1312254 требованиям пунктов 1 (1), (4) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к



тому, что знак «» по международной регистрации №1312254, включающий словесный элемент «KALCEKS», сходен до степени смешения со

знаками « KALCEKS» [1] (международная регистрация №999512 с конвенционным



приоритетом от 08.10.2008), «» [2] (международная регистрация №999513 с конвенционным приоритетом от 08.10.2008), «**КАЛЦЕКС**» [3] (международная регистрация №1226545 с конвенционным приоритетом от 17.04.2014), правовая охрана которым на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ на имя GRINDEKS, AS, Krustpils iela 53 LV-1057 Rīga (LV).

В поступившем возражении заявитель не оспаривает установленное сходство до степени смешения между знаком по международной регистрации №1312254 и противопоставленными знаками [1] – [3], а также указание в качестве неохраняемым словесных элементов «AKCIJU SABIEDRIBA» и графического элемента, представляющего собой контуры упаковки товара. Вместе с тем, доводы возражения сводятся к наличию обстоятельств, устраняющих препятствие к предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1312254 по основаниям, предусмотренным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Так, исключительное право на противопоставленные товарные знаки [1] – [3] было передано компании KALCEKS, akciju sabiedrība, Латвия (т.е. заявителю), что подтверждается сведениями Международного бюро ВОИС, тем самым устраняется единственное препятствие для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1312254.

В силу изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1312254 в отношении всех заявленных товаров 01, 05 классов МКТУ.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлены сведения о международных регистрациях №999512, №999513, №1226545 из базы данных Международного бюро ВОИС.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (23.03.2016) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1312254 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и упомянутый выше Кодекс, Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденный приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 483, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 27.08.2015 за №38712 (далее – Регламент) и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, Требования к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их формы, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572 (далее – Правила, Требования).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

3) характеризующие товары, в том числе указывающие на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыты;

4) представляющие собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами

обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

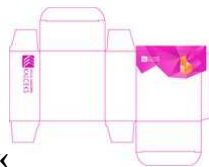
- 1) внешняя форма;
- 2) наличие или отсутствие симметрии;
- 3) смысловое значение;
- 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);
- 5) сочетание цветов и тонов.

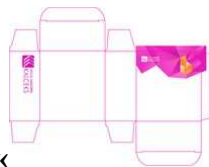
В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги

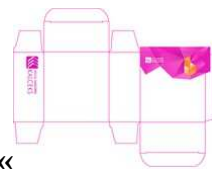
по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).



Знак «» по международной регистрации №1312254 с конвенционным приоритетом от 23.03.2016 является комбинированным, включает в свой состав изображение контура упаковки товара, комбинацию абстрактных геометрических фигур, выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита словесные элементы «AKCIJU SABIEDRIBA», в переводе с латышского языка означающие «акционерное общество» (см. он-лайн словари <https://translate.academic.ru>), и словесный элемент «KALCEKS», не имеющий смыслового значения.

Заявителем не оспаривается, что словесные элементы «AKCIJU SABIEDRIBA», указывающие на организационно-правовую форму предприятия, а также графический элемент, представляющий собой упаковку товара, являются неохраняемыми элементами товарного знака на основании требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заявитель также не спорит с имеющимся сходством до степени смешения в



отношении однородных товаров 05 класса МКТУ между знаком «

международной регистрации №1312254 и противопоставленных знаков  KALCEKS»



[1], «» [2], «КАЛЦЕКС» [3], основанном на фонетическом и / или графическом тождестве фантазийных словесных элементов «KALCEKS», «КАЛЦЕКС», а также

тождестве изобразительных элементов «».

Вместе с тем необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится отчуждение на имя заявителя исключительных прав на противопоставленные знаки №999512, №999513, №1226545 в отношении всех указанных в перечне регистрации товаров 05 класса МКТУ, что подтверждается сведениями базы данных Международного бюро ВОИС.

Указанные обстоятельства устраняют причину для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1312254 в отношении товаров 05 класса МКТУ, основанную на ранее сделанном выводе о его несоответствии требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Следовательно, поступившее возражение подлежит удовлетворению.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 04.10.2017, изменить решение Роспатента от 19.09.2017 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №1312254 в отношении товаров 01 класса МКТУ «chemicals used in industry and science; chemical substances for preserving foodstuffs; chemical products and preparations and the chemicals of natural origin for industry and science purposes», 05 класса МКТУ «pharmaceutical and veterinary preparations» с указанием в качестве неохраняемых элементов слов «AKCIJU SABIEDRIBA» и графического элемента, представляющего собой упаковку товара.**