

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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, рассмотрела возражение, поступившее 19.07.2019, поданное CENTREON, Париж, Франция (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1012095, при этом установила следующее.

Международная регистрация знака №1012095 произведена Международным Бюро ВОИС 25.06.2009 на имя заявителя (CENTREON, 46/52 rue Albert F-75013, PARIS (FR)). Действие регистрации на территорию Российской Федерации расширено с 31.12.2016. Предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1012095 испрашивается для товаров и услуг 09, 38, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак «CENTREON» по международной регистрации №1012095 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Роспатентом 20.09.2018 было принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1012095 в отношении услуг 38 класса МКТУ, а в отношении всех товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ выявлено несоответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновано сходством до степени смешения знака по международной регистрации №1012095 и противопоставленного товарного знака «ЦЕНТРОН» по свидетельству №277383, зарегистрированного на имя ЗАО "АСКОН" (Россия) в отношении однородных товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ с приоритетом от 24.04.2003.

В поступившем 19.07.2019 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявителем знака по международной регистрации №1012095 и правообладателем товарного знака по свидетельству №277383 в настоящее время является одно и то же лицо - компания ЦЕТРЕОН (Франция), так как договор о распоряжении правом на товарный знак №277383 подписан, а переход права успешно зарегистрирован Роспатентом;
- предоставление правовой охраны в отношении товаров и услуг 09 и 42 классов не будет противоречить положениям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 20.09.2018 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №1012095 на территории Российской Федерации в отношении всех испрашиваемых товаров и услуг.

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

С учетом даты (территориального расширения 31.12.2016) международной регистрации №1012095 правовая база для оценки ее охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 регистрационный № 38572), действующие с 31.08.2015 (далее – Правила).

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 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 пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Указанные признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 «CENTREON» по международной регистрации №1012095 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается для товаров и услуг 09, 38, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «ЦЕНТРОН» по свидетельству № 277383, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана представлена в отношении товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака обусловлено фонетическим сходством словесных элементов рассматриваемых обозначений «CENTREON» и «ЦЕНТРОН».

Сходство знака «CENTREON» по международной регистрации №1012095 и противопоставленного товарного знака «ЦЕНТРОН» по свидетельству №277383 не оспаривается заявителем, а также не оспаривается однородность товаров и услуг, в отношении которых испрашивается/предоставлена правовая охрана сравниваемым обозначениям.

На основании изложенного, коллегия не усматривает целесообразности в проведении анализа сходства до степени смешения сравниваемых обозначений и руководствуется следующими фактами.

На момент подачи возражения (19.07.2019) возникли новые обстоятельства, которые не могли быть учтены на стадии принятия решения Роспатентом (20.09.2018) о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1012095 в отношении части товаров и услуг, указанных в перечне, а именно в отношении услуг 38 класса МКТУ.

К указанным обстоятельствам относится тот факт, что в отношении противопоставленного товарного знака по свидетельству №277383 зарегистрирован договор отчуждения исключительного права от ЗАО «АСКОН», 199155, Санкт-Петербург, улица Одоевского, д.5, литер.А (RU) в пользу ЦЕНТРЕОН, 46/52 рю Альбер F-75013, Париж, Франция. Дата государственной регистрации договора 25.01.2019.

Таким образом, правообладатель товарного знака по свидетельству №277383 и заявитель - одно лицо, в силу чего препятствия для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1012095 в отношении товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ преодолены.

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

удовлетворить возражение, поступившее 19.07.2019, отменить решение Роспатента от 20.09.2018, предоставить правовую охрану на территории

**Российской Федерации знаку по международной регистрации №1012095 в
отношении всех испрашиваемых товаров и услуг.**