

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона 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 поступившее 27.05.2019 возражение на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1380207 (далее – решение Роспатента), поданное TORRASPAPEL, S.A., Испания (далее – заявитель), при этом установила следующее.

Международная регистрация знака «**TERMAX BY LECTA**» произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 07.11.2017 за № 1380207 на имя заявителя в отношении товаров «*thermal paper*» (термобумага) 16 класса МКТУ.

Решением Роспатента от 26.02.2019 знаку по международной регистрации № 1380207 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении заявленных товаров по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку знак по международной регистрации № 1380207 сходен до степени смешения со знаком

« **LECTA**» по международной регистрации № 1313248, принадлежащим

SUB LECTA S.A., Люксембург, правовая охрана которого действует в Российской Федерации в отношении товаров 16 и услуг 40 классов МКТУ.

В возражении, поступившем 27.05.2019, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 26.02.2019, отметив следующее:

- с целью преодоления основания для отказа заявитель получил письмо-

согласие от правообладателя знака « LECTA» по международной регистрации № 1313248, в соответствии с которым САБ ЛЕКТА С.А. (SUB LECTA S.A.) полагает, что регистрация товарного знака «TERMAX BY LECTA» в Российской Федерации в отношении товаров 16 класса «термобумага», не будет вводить потребителей в заблуждение, так как заявитель и правообладатель товарного знака « LECTA» являются компаниями LECTA Group, где SUB LECTA S.A. является головной компанией;

- у заявителя не было возможности предоставить в полученное письмо-согласие в срок, предоставленный для ответа на предварительный отказ.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 26.02.2019 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации № 1380207 на территории Российской Федерации в отношении заявленных товаров.

К возражению приложено:

(1) письмо-согласие от 17.01.2019 владельца знака по международной регистрации № 1313248 на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1380207 в отношении всех заявленных товаров с переводом на русский язык.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 12.08.2019, заявителем дополнительно представлены следующие материалы:

(1) схема взаимосвязи компаний LECTA Group с переводом на русский язык, с приложением сведений о переводчике.

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

С учетом даты международной регистрации (07.11.2017) рассматриваемого знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 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 абзацем пятым 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 подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 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.

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

Согласно пункту 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).

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя (письмо-согласие) составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Знак по международной регистрации № 1380207 представляет собой словесное обозначение «**TERMAX BY LECTA**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана данного знака испрашивается в отношении товаров «термобумага» 16 класса МКТУ.

Предоставлению правовой охраны указанному знаку препятствует знак по международной регистрации № 1313248.



Противопоставленный знак «**LECTA**» по международной

регистрации № 1313248 (дата международной регистрации – 10.06.2016) является комбинированным, включает словесный элемент «LECTA», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде двух изогнутых линий, выполненный слева от словесного элемента. Правовая охрана данного знака действует в Российской Федерации в отношении товаров 16 (бумага; картон; бумага для печати и картон для печати; бумага для коммерческой печати; писчая бумага; бумага и картон для публикации и издания; бумага для шелкографии; бумага и картон для рисования; копировальная бумага; мимеографическая бумага; копировальная бумага; яркая бумага; папье-маше; серебряная бумага; вощеная бумага; пергамент; металлическая бумага, факсимильная бумага; термочувствительная бумага; безуглеродная копировальная бумага; клейкая бумага; канцелярские товары; конверты; буквы [тип]; печатный материал; адресные машины; плакаты; коробки из картона или бумаги; листы мелиорированной целлюлозы для упаковки; подарочная бумага и подарочные пакеты; бумага для упаковки; упаковочные материалы из овощных крахмалов; полиэтиленовая пленка для упаковки; бумажные или пластиковые пакеты и конверты для упаковки; вискозные листы для упаковки; клеи для канцелярских и бытовых целей; каталоги; газеты; книги; печатные издания; переплетные материалы; печатные фотографии; материалы

художников; кисти художников; пишущие машинки и офисные принадлежности, кроме мебели; учебно-методические материалы, кроме аппаратуры; виды печати; печатные блоки) и услуг 40 (обработка бумаги и картона; литографическая печать; офсетная печать; шелкография; печать дизайнов; услуги печатной отделки; повторное использование бумаги и картона; повторное использование упаковочной продукции; окрашивание бумаги и картона; окрашивание упаковочной продукции; обработка отходов; утилизация отходов; информация об обработке материалов, включая информацию об обработке бумаги, картона и упаковочной продукции; обработка целлюлозы и вискозы для изготовления упаковочной продукции; обработка крахмала для изготовления упаковочной продукции) классов МКТУ.

Заявитель не оспаривает установленные Роспатентом сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров 16 классов МКТУ.

Вместе с тем в возражении заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом решения от 26.02.2019.

Заявителем получено письмо-согласие (1) от правообладателя противопоставленной международной регистрации, в котором последний не возражает против предоставления в Российской Федерации правовой охраны знаку по международной регистрации № 1380207 в отношении заявленных товаров на имя заявителя.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

При определении вероятности введения потребителей в заблуждение коллегия руководствовалась следующими сведениями.

Как следует из письма-согласия (1), а также дополнительных материалов (2) и пояснений представителя заявителя, владелец противопоставленной международной регистрации и заявитель являются участниками одной группы лиц.

Действительно, в сети Интернет имеется информация, согласно которой TORRASPAPEL, S.A. является частью группы компаний LECTA Group, представляющей ведущего производителя и дистрибутора специальной бумаги для этикеток и гибкой тары, бумаги с покрытием и без покрытия для издательской и коммерческой печати, а также других печатных СМИ (<https://www.lecta.com/en/torraspapel>, <https://www.lesprom.com/ru/news/Lecta...>, https://www.sbo-paper.ru/news/archive_world/40460). При этом согласно материалам (2) заявитель и правообладатель противопоставленной международной регистрации на 100 % принадлежат LECTA SA.

Следует отметить, что сравниваемые обозначения не являются тождественными. Противопоставленный знак по международной регистрации № 1313248 не является общезвестным в Российской Федерации товарным знаком или коллективным товарным знаком.

Принимая во внимание совокупность изложенных сведений, коллегией было учтено представленное письмо-согласие ввиду отсутствия оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение.

Таким образом, противопоставление знака по международной регистрации № 1313248 заявителем преодолено, следовательно, знаку по международной регистрации № 1380207 правовая охрана в Российской Федерации может быть предоставлена в полном объеме.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.05.2019, отменить решение Роспатента от 26.02.2019 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1380207 в отношении товаров 16 класса МКТУ.