

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 17.09.2021 возражение Общества с ограниченной ответственностью «МегаПласт», г. Владимир (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020721231, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**AKPEROX**» по заявке №2020721231 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 22.04.2020 было подано на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 01 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 21.05.2021 о государственной регистрации товарного знака принято только для части указанных товаров. Для другой части товаров 01 класса МКТУ было отказано в регистрации товарного знака на основании его несоответствия требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, что обосновано в заключении по результатам экспертизы сходством до степени смешения в отношении однородных товаров 01 класса МКТУ заявленного обозначения с товарным знаком «**AKEROX**» по международной регистрации № 0644847 с приоритетом от 23.11.2001, правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя AKEMI chemisch technische Spezialfabrik GmbH Lechstrasse 28 90451 Nurnberg, в отношении однородных товаров

01 класса МКТУ. В связи с изложенным указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении однородных товаров 01 класса МКТУ таких как, например, «вещества связующие для литейного производства; вещества для отверждения всех типов полиэфирных гелькоутов, клеи, изготовленные на основе эпоксидных смол для использования в области природных и искусственных камней, в области строительства зданий, в металлообрабатывающей промышленности и синтетических изделиях, в области автомобилестроения и для строительства лодок; клеи не для медицинских, бытовых и канцелярских целей; необработанные искусственные смолы и необработанные пластмассы; смолы акриловые необработанные; смолы полимерные, необработанные; смолы синтетические необработанные / смолы искусственные необработанные; смолы эпоксидные необработанные; химические вещества, используемые в промышленности, науке, фотографии, сельском хозяйстве, садоводстве и лесном хозяйстве» на основании положения, предусмотренного пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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

- 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;

- заявителем было получено письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения от правообладателя противопоставленного знака [1], который счел, что регистрация обозначения по заявке не будет вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров;

- указанное обстоятельство устраняет причины, послужившие основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака, и позволяет принять решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020721231 в

отношении части заявленных товаров 01 класса МКТУ, в том числе с учетом предоставленного письма-согласия для товаров: «вещества для отверждения всех типов полиэфирных гелькоутов, вещества для отверждения ортофталевых, изофталевых, терефталевых, дициклопентадиеновых и винило-эфирных смол».

На основании изложенного заявителем выражена просьба изменить решение о государственной регистрации товарного знака от 17.09.2021 г. по заявке № 2020721231 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020721231 также в отношении вышеуказанных товаров.

Приложение: оригинал письма-согласия.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (22.04.2020) поступления заявки на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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 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.

Заявленное обозначение по заявке №2020721231 представляет собой словесный товарный знак «**АКРЕРОХ**», выполненный стандартным шрифтом.

Согласно возражению государственная регистрация испрашивается для товаров 01 класса МКТУ.

Основанием для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения для части заявленных товаров 01 класса МКТУ послужило его несоответствие требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходного до степени смешения и имеющего более ранний приоритет словесного знака **АКЕРОХ** [1], правовая охрана которому предоставлена на имя иного лица в отношении однородных товаров 01 класса МКТУ.

Вместе с тем, как показал анализ материалов возражения, правообладателем указанного знака было выражено согласие с регистрацией на территории Российской Федерации обозначения по заявке №2020721231 на имя заявителя в отношении товаров 01 класса МКТУ - вещества для отверждения всех типов полиэфирных гелькоутов, вещества для отверждения ортофталевых, изофталевых, терефталевых, дициклопентадиеновых и винило-эфирных смол, для которых также испрашивается регистрация товарного знака, что подтверждается оригиналом письма-согласия, приложенного к возражению.

Представленный документ свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленного знака в гражданском обороте на российском потребительском рынке товаров.

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 коллегия считает необходимым отметить следующее.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеются фонетические отличия, обусловленные разным количеством входящих в них звуков, а также разным составом согласных звуков.

Коллегия также не располагает какой-либо информацией о восприятии потребителем противопоставленного знака, связанном с предшествующими знаниями о товарах, производимых под этим знаком на территории Российской Федерации, в связи с чем государственная регистрация товарного знака по заявке №2020721231 не может явиться причиной введения потребителя в заблуждение.

Таким образом, с учетом дополнительных обстоятельств (письма-согласия) у коллегии не имеется оснований для признания рассматриваемого обозначения не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении части товаров 01 класса МКТУ заявленного перечня.

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.09.2021, изменить решение Роспатента от 21.05.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020721231.