

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 05.02.2021 возражение компании LUCIUS, s.r.o., Czech Republic (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1496137, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1496137 с конвенционным приоритетом от 19.12.2018 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности на имя заявителя в отношении товаров 01, 06-08, 17, 20 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в международной регистрации.



Знак  по международной регистрации №1496137 представляет собой выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита словесное обозначение AMG, слева от которого расположен изобразительный элемент в виде стилизованной части здания или кирпича.

Решение Роспатента от 06.10.2020 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку в отношении товаров 06, 07 и услуг 42 классов МКТУ принято на основании его несоответствия требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.



Указанное несоответствие обосновывается тем, что знак по международной регистрации №1496137 сходен до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг со знаком **AMG-PESCH** по международной регистрации № 989404 [1] с более ранним конвенционным приоритетом, правовая охрана которому была предоставлена на имя другого лица в отношении товаров 06, 07, 09 и услуг 37, 42 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 06, 07 и услугам 42 классов МКТУ.

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

- заявитель и владелец противопоставленного знака специализируются на производстве различных видов товаров/ предоставлении услуг, относящимся к различным сферам производства, ввиду чего компании не являются конкурентами на рынке и смешение заявленного и противопоставленного обозначений в гражданском обороте является маловероятным;

- 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;

- ввиду различных направлений деятельности заявителя и владельца противопоставленного знака, а также с учетом характерных различий сравниваемых обозначений владелец противопоставленного знака - компания ERIKS N.V. (NL) не имеет возражений против регистрации и использования заявленного обозначения на имя заявителя для всех заявленных товаров и услуг 06, 07, 42 классов МКТУ на территории Российской Федерации, что подтверждается письменным согласием;

- оригинал письма-согласия прилагается.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку в

отношении всех товаров и услуг, указанных в международной регистрации, включая товары 06, 07 и услуги 42 классов МКТУ.

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

С учетом даты (19.12.2018) конвенционного приоритета международной регистрации №1496137 правовая база для оценки охраноспособности знака 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.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их

назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации №1496137 представляет собой



комбинированное обозначение

Предоставление правовой охраны этому знаку на территории Российской Федерации испрашивается для всех товаров и услуг, указанных в международной регистрации, в том числе и для товаров 06, 07 и услуг 42 классов МКТУ.

Основанием для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку послужило его несоответствие требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходного до степени смешения знака **AMG-PESCH** [1], зарегистрированного на имя иного лица в отношении товаров/услуг 06, 07, 09, 37, 42 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 06, 07 и услугам 42 классов МКТУ, и имеющего более ранний приоритет.

Вместе с тем, как показал анализ материалов возражения, правообладателем противопоставленного знака [1] было выражено согласие с предоставлением правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1496137 на имя заявителя в отношении всех товаров 06, 07 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в регистрации, что подтверждается оригиналом письма-согласия от 21.01.2021, приложенного к возражению.

Представленный документ свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленного знака 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 коллегия считает необходимым отметить следующее.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеются фонетические отличия, связанные с наличием в противопоставленном знаке дополнительного словесного элемента, а также графические различия в их выполнении, обуславливающие разное общее зрительное впечатление, создаваемое знаками.

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 его правообладателем, в связи с чем предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1496137 на территории Российской Федерации не может явиться причиной введения потребителя в заблуждение.

Следовательно, правомерно противопоставленный экспертизой знак [1] не является более препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1496137 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Таким образом, у коллегии не имеется оснований для признания рассматриваемого обозначения не 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 05.02.2021, отменить решение Роспатента от 06.10.2020 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1496137 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне международной регистрации.