

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 29.05.2020, поданное компанией «PHARMANUTRA S.P.A.», Италия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1443302, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «SUCROSOME» с конвенционным приоритетом от 23.01.2018 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности за №1443302 на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 13.02.2020 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1443302 в отношении товаров 05 класса МКТУ.

В предварительном решении Роспатента от 04.07.2019 указано, что знаку не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Отказ мотивирован тем, что знак по международной регистрации №1443302 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иного лица

SEQUESSOME

СЭКВЕСОМА

товарными знаками «                    », «                    » по свидетельствам №№477198, 477199, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.05.2020 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- рассматриваемый знак "SUCROSOME" не является сходным до степени смешения с товарными знаками "SEQUESSOME", "СЭКВЕСОМА" по свидетельствам №№ 477198, 477199;

- регистрация знака "SUCROSOME" не может служить основанием для введения потребителей в заблуждение, поскольку правообладатель противопоставленных товарных знаков, выдав письмо-согласие, фактически подтвердил, что не видит риска в сосуществовании товарных знаков на российском рынке ни для себя, ни для заявителя, ни для потребителей;

- представленное письмо-согласие снимает основания для отказа в регистрации знака по международной регистрации №1443302.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1443302 в отношении заявленных товаров.

К возражению приложен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленных товарных знаков (1).

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

С учетом даты конвенционного приоритета (23.01.2018) знака по международной регистрации №1443302 правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

Знак по международной регистрации №1443302 представляет собой словесное обозначение «SUCROSOME», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В качестве основания несоответствия знака по международной регистрации №1443302 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой были

SEQUESSOME                  СЭКВЕСОМА

противопоставлены товарные знаки «                                 », «                                 » по свидетельствам №№477198, 477199. Правовая охрана товарным знакам предоставлена, в том числе, в отношении товаров 05 класса МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 13.02.2020.

К указанным обстоятельствам относится письменное согласие (1) от правообладателя противопоставленных товарных знаков на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1443302 на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что 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, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
- противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
- противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, знак по международной регистрации №1443302 и противопоставленные товарные знаки не тождественны, при этом противопоставленные знаки не являются коллективными товарными знаками, а также отсутствуют сведения о их широкой известности российскому потребителю.

Таким образом, наличие письма-согласия (1) от правообладателя противопоставленных товарных знаков, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии

введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1443302 в отношении всех заявленных товаров.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 29.05.2020, отменить решение Роспатента от 13.02.2020 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1443302 в отношении всех товаров 05 класса МКТУ.**