

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 (далее – Правила №4520), рассмотрела возражение, поступившее 04.06.2021 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Oy Prevex Ab, Финляндия (далее – заявитель), на решение Роспатента от 04.02.2021 по знаку по международной регистрации №1502635, при этом установлено следующее.

Регистрация знака **PREVEX** с конвенционным приоритетом от 27.09.2019 произведена Международным Бюро ВОИС 02.10.2019 за №1502635 – (1) на имя заявителя в отношении товаров 06, 17, 19, 20 и услуг 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 04.02.2021 принято решение, согласно которому знаку по международной регистрации №1502635 отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 06 класса МКТУ на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку указанный знак (1)

сходен до степени смешения со знаком **Provex** по международной регистрации

№1188583 с приоритетом от 23.09.2013 – (2), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя Provex Industrie GmbH, Италия, в отношении однородных товаров 06 класса МКТУ.

В Роспатент 04.06.2021 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель противопоставленного товарного знака (2) предоставил письменное согласие [1] на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1502635 в отношении всех заявленных товаров 06 класса МКТУ на имя заявителя;

- заявитель также отмечает, что предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1502635 не повлечет введение потребителей в заблуждение, так как заявитель и правообладатель занимаются коммерческой деятельностью на различных товарных рынках и между ними отсутствуют конкурентные отношения. Так, Провекс Индастри ГмбХ, правообладатель противопоставленного товарного знака, осуществляет реализацию душевых кабин и ограждений для ванной комнаты, что подтверждается информацией с официального сайта компании. В свою очередь, заявитель осуществляет производство и реализацию сифонов для кухонь, ванных комнат, а также сливов для ванных и душевых кабин.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 04.02.2021 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1502635 в отношении всех заявленных товаров.

В подтверждение изложенного заявителем были представлены следующие материалы:

1. Информация о компании Провекс Индастри ГмбХ;
2. Информация о компании ОуУай Превекс Аб;
3. Оригинал письма-согласия.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (27.09.2019) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1502635 правовая база для оценки его охраноспособности включает в

себя вышеуказанный 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанном в подпункте 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.

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 положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в настоящем пункте, 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.

Рассматриваемый знак **PREVEX** по международной регистрации №1502635 – (1) представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Согласно решению Роспатента 04.02.2021 знаку по международной регистрации №1502635 отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 06 класса МКТУ на основании пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный знак **Provex** по международной регистрации №1188583 – (2) представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана знаку (2) на территории Российской Федерации предоставлена, в том числе, в отношении товаров 06 класса МКТУ.

Сходство сравниваемых знаков (1) и (2) обусловлено совпадением большинства звуков.

Сопоставляемые товары 06 класса МКТУ, указанные в перечнях рассматриваемого знака (1) и противопоставленного знака (2), однородны, поскольку относятся к одной родовой группе товаров (металлические строительные материалы), имеют одно назначение, один круг потребителей и рынок сбыта.

Сходство сравниваемых знаков (1) и (2) и однородность сопоставляемых товаров 06 класса МКТУ заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится следующее.

Правообладатель противопоставленного знака (2) представил согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1502635 в отношении всех заявленных товаров 06 класса МКТУ на имя заявителя.

В письме-согласии правообладатель противопоставленного знака (2) отмечает, что использование знака по международной регистрации №1502635 (1) в отношении заявленных товаров 06 класса МКТУ не приведет к смешению товаров или их производителей и не будет являться причиной введения в заблуждение российского потребителя, поскольку между сторонами отсутствуют конкурентные отношения, стороны осуществляют разную коммерческую деятельность.

Коллегия также отмечает, что сравниваемые знаки (1) и (2) не являются тождественными, в силу того, что имеют разное фонетическое звучание.

Таким образом, принимая во внимание положения абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегией было учтено представленные заявителем безотзывное письменное согласие [1] ввиду отсутствия оснований для вывода о том, что регистрация знака по международной регистрации №1502635 может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

С учетом изложенного, знак по международной регистрации №1502635 соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса и ему может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 06, 17, 19, 20 и услуг 35 классов МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 04.06.2021, отменить решение Роспатента от 04.02.2021 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1502635 в отношении всех заявленных товаров 06, 17, 19, 20 и услуг 35 классов МКТУ.**