



## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 ППС), рассмотрела возражение, поступившее 25.06.2020. Данное возражение подано компанией SYNECO S.P.A., Италия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1405719, при этом установлено следующее.



Знак «» по международной регистрации №1405719 зарегистрирован в Международном бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 29.01.2018 на имя заявителя в отношении товаров 01, 04 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 27.08.2019 было принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «» по международной регистрации №1405719 в отношении всех заявленных

товаров 01 класса МКТУ. В отношении товаров 04 класса МКТУ знаку по международной регистрации №1405719 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации по основаниям, предусмотренным требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Заключение мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1405719 сходен до степени со знаками, правовая охрана которым на территории Российской Федерации предоставлена на имя иных лиц с более ранним приоритетом, а именно:

**САНЕКО  
SANECO**

- с товарным знаком «**САНЕКО  
SANECO**» (по свидетельству №223575 с приоритетом от 04.09.2000) в отношении товаров 04 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 04 класса МКТУ [1];

**SYNTEKO**

- с товарным знаком «**SYNTEKO**» (по свидетельству №132507 с приоритетом от 28.01.1994) в отношении товаров 04 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 04 класса МКТУ [2].

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 25.06.2020 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:


- заявителем было получено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного знака по свидетельству №223575 [1] на регистрацию и использование заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении ограниченного перечня товаров 04 класса МКТУ «industrial oils and greases (other than edible oils and greases and essential oils (промышленные масла и смазки (кроме пищевых масел и смазок и эфирных масел); lubricants (смазочные материалы); dust absorbing compositions (пылепоглощающие композиции); tapers, candles, nightlights and wicks (тонкие свечи, свечи, ночники и фитили)», то есть знаку по международной регистрации №1405719

может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении вышеуказанных позиций товаров 04 класса МКТУ;

- в отношении противопоставленного товарного знака по свидетельству №132507 [2] заявитель выражает свое мнение о том, что ограниченный перечень товаров «industrial oils and greases (other than edible oils and greases and essential oils (промышленные масла и смазки (кроме пищевых масел и смазок и эфирных масел); lubricants (смазочные материалы); dust absorbing compositions (пылепоглощающие композиции); tapers, candles, nightlights and wicks (тонкие свечи, свечи, ночники и фитили)» 04 класса МКТУ не является однородным товарам «краски, лаки, политуры, вещества, предохраняющие металлы от коррозии и древесину от разрушения» 04 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2], так как сравниваемые товары имеют разное назначение и область применения, различные условия производства и круг потребителей.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 27.08.2019 и предоставить правовую охрану на территории



Российской Федерации знаку «» по международной регистрации №1405719 в отношении всех товаров 01 класса МКТУ, а также в отношении части товаров 04 класса МКТУ, а именно «industrial oils and greases (other than edible oils and greases and essential oils; lubricants; dust absorbing compositions; tapers, candles, nightlights and wicks».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (29.01.2018) приоритета международной регистрации №1405719 правовая база для оценки охраноспособности знака 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 20.07.2015 №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 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.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных

обозначений определяется на основании следующих признаков:


- 1) внешняя форма;
- 2) наличие или отсутствие симметрии;
- 3) смысловое значение;
- 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);
- 5) сочетание цветов и тонов.

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.

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).



Знак «» по международной регистрации №1405719 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из стилизованной этикетки, в которую вписан словесный элемент «syneco», выполненный оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита.

Как было указано выше, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1405719 в отношении всех

заявленных товаров 04 класса МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения знаков [1-2].

**SANECO**

**SANECO**

Противопоставленный товарный знак [1] " **SANECO** " представляет собой словесное обозначение, состоящее из словесных элементов «САНЕКО», «SANECO», выполненных оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита и оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита соответственно. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 04 класса МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится то, что заявителем представлено письменное согласие от правообладателя противопоставленного знака [1] для предоставления правовой охраны комбинированному обозначению и на его использование в качестве товарного знака на территории Российской Федерации в отношении ограниченного перечня товаров 04 класса МКТУ, а именно «industrial oils and greases (other than edible oils and greases and essential oils (промышленные масла и смазки (кроме пищевых масел и смазок и эфирных масел); lubricants (смазочные материалы); dust absorbing compositions (пылепоглощающие композиции); tapers, candles, nightlights and wicks (тонкие свечи, свечи, ночники и фитили)».


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 введения потребителя в заблуждение существенно возрастает, в частности, в случае, если:

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



Так, заявленное обозначение «» и противопоставленный знак [1] не тождественны, при этом противопоставленный знак [1] не является коллективным товарным знаком, а также отсутствуют сведения об его широкой известности российскому потребителю.

Наличие вышеуказанных обстоятельств позволяет снять противопоставление [1], а, следовательно, данный товарный знак по свидетельству №223575 [1] может не учитываться при анализе знака по международной регистрации №1405719 на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Противопоставленный товарный знак [2] «**SYNTEKO**» представляет собой словесное обозначение, выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 04 класса МКТУ.

При проведении сопоставительного анализа знака по международной регистрации №1405719 и противопоставленного товарного знака [2] было установлено, что они содержат фонетически сходные словесные элементы: «synesco»/«SYNTECO», что приводит к звуковому сходству обозначений в целом.

Фонетически, заявленное обозначение и противопоставленный ему товарный знак [2] характеризуются сходным звучанием. Так, заявленное обозначение прочитывается как [ С И Н Э К О ], а противопоставленный ему товарный знак [2] имеет следующее произношение: [ С И Н Т Э К О ]. Фонетическое сходство было установлено на основе наличия совпадающих согласных звуков [ С, Н, К ] и совпадающих гласных звуков [ И, Э, О ], расположенных в одинаковой последовательности. Фонетическое сходство установлено на совпадающей части [ С И Н Э К О ]. Таким образом, 6 букв из 7 имеют тождественное звучание.

Визуально знак по международной регистрации №1405719 сходен с противопоставленным товарным знаком [2], так как и сам знак по международной регистрации №1405719, и указанный противопоставленный знак выполнены буквами латинского алфавита.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что товары «industrial oils and greases (other than edible oils and greases and essential oils (промышленные масла и смазки (кроме пищевых масел и смазок и эфирных масел); lubricants (смазочные материалы); dust absorbing compositions (пылепоглощающие композиции); tapers, candles, nightlights and wicks (тонкие свечи, свечи, ночники и фитили)» 04 класса МКТУ знака по международной регистрации №1405719 не являются однородными товарам «краски, лаки, политуры, вещества, предохраняющие металлы от коррозии и древесину от разрушения» 04 класса МКТУ противопоставляемого товарного знака [2], так как данные товары имеют разное назначение, область применения, круг потребителей, а также не являются взаимозаменяемыми товарами.

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



**удовлетворить возражение, поступившее 25.06.2020, отменить решение Роспатента от 27.08.2019, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1405719 в отношении всех товаров 01 класса МКТУ, а также в отношении части товаров 04 класса МКТУ «industrial oils and greases (other than edible oils and greases and essential oils); lubricants; dust absorbing compositions; tapers, candles, nightlights and wicks».**