


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

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 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 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 13.11.2020 возражение, поданное компанией «С.М.Е. BLASTING & MINING EQUIPMENT LTD.», Канада (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019720555, при этом установила следующее.





Обозначение «  » по заявке №2019720555 с приоритетом от 29.04.2019 подано на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 14.08.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019720555 в отношении заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть

зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно



до степени смешения со знаками « СМЕ MACHINERY EUROPE», « СМЕ» по международным регистрациям № 1281947 – конвенционный приоритет от 17.10.2015, № 811954 – конвенционный приоритет от 24.04.2006, правовая охрана которым предоставлена на территории Российской Федерации на имя СМЕ MACHINERY ITZIAR, S.L. Polígono industrial Itziar, Parcela F-2, Nave 1, E-20829 ITZIAR-DEBA (Gipuzkoa) (ES), в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- знаки в целом производят совершенно разное зрительное впечатление;
- сферы деятельности заявителя по заявке №2019720555 и правообладателя противопоставленных товарных знаков абсолютно различны;
- правообладатель противопоставленных знаков предоставил свое согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2019720555 в отношении товаров 07 класса МКТУ.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2019720555 в отношении заявленных товаров.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленных товарных знаков по международным регистрациям №№ 1281947, 811954 [1].

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (29.04.2019) заявки №2019720555 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака

включает в себя упомянутый выше 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 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.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки №2019720555, на регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение



«СМЕ», содержащее изобретенное слово «СМЕ» (эсэми), выполненное оригинальным наклонным шрифтом, часть наименования фирмы заявителя, сверху и снизу слова расположены полосы, верхняя полоса - более тонкая по сравнению с нижней.

В качестве основания несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой были противопоставлены

комбинированные знаки « СМЕ МACHINERY EUROPE», « СМЕ» по международным регистрациям №№1281947, 811954.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 14.08.2020.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма [1] от правообладателя противопоставленных знаков по международным регистрациям №№1281947, 811954, в котором он выражает свое согласие относительно использования и регистрации заявленного обозначения по заявке №2019720555 в отношении заявленных товаров 07 класса МКТУ.



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 этой связи 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:

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 противопоставленные знаки



« СМЕ MACHINERY EUROPE», «» по международным регистрациям №№1281947, 811954 не тождественны, имеют отдельные визуальные различия, при этом противопоставленные знаки не являются коллективными товарными знаками.

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 зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2019720555 в качестве товарного знака в отношении товаров 07 класса МКТУ.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 13.11.2020, отменить решение Роспатента от 14.08.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019720555.