

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 27.05.2022, поданное компанией ЭВЕНИУМ, Франция (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1546354, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку «**ConnexMe**» по международной регистрации №1546354, произведенной Международным Бюро ВОИС 18.06.2020, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 06.09.2021 было принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1546354 в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ на основании предварительного отказа, мотивированного его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении этих товаров и услуг.

Препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1546354 послужило его сходство до степени смешения со знаком «**Connexx**» по международной регистрации №823732, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации.

Федерации в отношении однородных товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ на имя компании Ecolab USA Inc. (США).

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 27.05.2022, заявитель сообщил, что им было получено письмо-согласие, в котором владелец противопоставленного товарного знака дает свое согласие на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя в отношении заявленных товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ.

Оригинал письма-согласия приложен к возражению.

Заявитель полагает, что получение согласия правообладателя противопоставленного товарного знака устраняет препятствия для получения охраны для заявленного товарного знака в соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

В этой связи, заявитель просит снять противопоставление товарного знака «Соппехх» по международной регистрации № 823732 и предоставить охрану обозначению «СоппехМе» по международной регистрации № 1546354 на территории Российской Федерации.

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

С учетом даты (18.06.2020) международной регистрации №1546354 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 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 пункта 6(2) 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, указанных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями 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.

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 №1546354 представляет собой словесное обозначение «**ConnexMe**», выполненное стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита.

Как было указано выше, основанием для отказа в предоставлении правовой охраны обозначению «**ConnexMe**» в полном объеме послужило его сходство с противопоставленным словесным знаком «**Connexx**» по международной регистрации №823732, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ на имя компании Ecolab USA Inc. (США).

Сходство знака по международной регистрации №1546354 с противопоставленным знаком установлено на основании фонетического сходства словесных элементов «**ConnexMe**»-«**Connexx**», что обусловлено наличием близких и совпадающих букв и звуков, расположенных в одинаковой последовательности, а также полным фонетическим вхождением словесного элемента «**Connexx**» в состав заявленного обозначения.

Визуальное сходство выражается в том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак состоят из одного слова, написанного стандартным шрифтом одинаковыми буквами одного алфавита (латинского).

Семантическое сходство сравниваемых обозначений не может быть проанализировано, т.к. оба сравниваемых обозначения «**ConnexMe**» и «**Connexx**» не имеют значения и являются вымышленными.

Кроме того, однородность товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации и охраняется противопоставленный товарный знак, обусловлена принадлежностью их к одной родовой группе товаров и услуг (программное обеспечение и связанные с ним услуги в области программного обеспечения и информационных технологий), что заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, заявитель получил от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №823732 письменное безотзывное согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по

международной регистрации №1546354 на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Представленное письмо-согласие свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленного знака в гражданском обороте на территории Российской Федерации. Кроме того, сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеют некоторые фонетические и визуальные различия, обуславливающие различное общее зрительное впечатление от их восприятия потребителем, в связи с чем предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1546354 на территории Российской Федерации не будет вводить потребителя в заблуждение.

Таким образом, отсутствуют препятствия для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1546354 в полном объеме.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.05.2022, отменить решение Роспатента от 06.09.2021 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1546354.