

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 13.01.2020, поданное компанией «TECE GmbH», Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1377522, при этом установлено следующее.

TECE 

Международная регистрация знака «close to you» с конвенционным приоритетом от 30.09.2016 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности за №1377522 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 06, 07, 09, 11, 17, 19, 20, 37 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 12.03.2019 принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1377522 в отношении товаров и услуг 06, 17, 19, 20, 37 классов МКТУ.

В предварительном решении Роспатента от 28.06.2018 указано, что знаку не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 07, 09, 11 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Отказ мотивирован тем, что знак по международной регистрации №1377522 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица

товарным знаком «CLOSE TO YOU» по свидетельству №298075, в отношении однородных товаров 07, 09, 11 классов МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.01.2020 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- знак по международной регистрации №1377522 и противопоставленный товарный знак по свидетельству №298075 не являются сходными до степени смешения в силу визуальных, семантических и фонетических различий, обусловленных, в частности, доминированием в заявленном обозначении элемента «ТЕСЕ» и оригинального графического оформления в целом в отличие от противопоставленного товарного знака;

- правообладателем противопоставленного товарного знака предоставлено заявителю письмо-согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1377522 в отношении заявленных товаров 07, 09, 11 классов МКТУ;

- в указанном письме отражено, что предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1377522 на имя заявителя не приведет к введению потребителей в заблуждение относительно производителя заявленных товаров.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1377522 в отношении заявленных товаров и услуг.

К возражению приложен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака (1).

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

С учетом даты конвенционного приоритета (30.09.2016) знака по международной регистрации №1377522 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 №1377522 представляет собой



комбинированное обозначение «close to you», включающее в свой состав слово «TECE», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным жирным шрифтом, под которым размещены словесные элементы «close to you», выполненные строчными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Справа от слова «TECE» расположен изобразительный элемент в виде выполненных друг под другом двух квадратов.

В качестве основания несоответствия знака по международной регистрации №1377522 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой был противопоставлен товарный знак «CLOSE TO YOU» по свидетельству №298075.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 07, 09, 11 классов МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 12.03.2019.

К указанным обстоятельствам относится письменное согласие (1) от правообладателя противопоставленного товарного знака на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1377522 на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров и услуг.

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 №1377522 и противопоставленный товарный знак не тождественны, при этом противопоставленный знак не является

коллективным товарным знаком, а также отсутствуют сведения о их широкой известности российскому потребителю.

Кроме того, правообладатель противопоставленного товарного знака в письме (1) указал, что регистрация рассматриваемого знака на имя заявителя не способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и лица, оказывающего услуги.

Таким образом, наличие письма-согласия (1) от правообладателя противопоставленного товарного знака, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1377522 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

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

удовлетворить возражение, поступившее 13.01.2020, отменить решение Роспатента от 12.03.2019 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1377522 в отношении всех товаров и услуг 06, 07, 09, 11, 17, 19 20, 37 классов МКТУ.