

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.



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 заявлении 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 охранных способностей 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 отзвано 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 «ТЕСЕ», 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 «ТЕСЕ» 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 являются

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.