

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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, рассмотрела поступившее 26.03.2020 возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1440826 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Международная регистрация знака «**SEMA**» с конвенционным приоритетом от 21.03.2018 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 21.09.2018 за № 1440826 на имя SEMA Lizenz- und Beteiligungs GmbH, Германия (далее – заявитель), в отношении товаров и услуг 09, 41 и 42 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Решением Роспатента от 27.01.2020 знаку по международной регистрации № 1440826 в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации отказано по основаниям, указанным в предварительном решении, согласно которому знак по международной регистрации № 1440826 не соответствует пункту 6(2) статьи 1483 Кодекса в связи с ранее зарегистрированным

товарным знаком «**SeMa**» по свидетельству № 229878, принадлежащим иному лицу, имеющим более ранний приоритет (22.03.2001).

В возражении, поступившем 26.03.2020, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 27.01.2020, отметив, что исключительное право на противопоставленный товарный знак по свидетельству № 229878 было передано компанией ООО «ИНФОСТРОЙ» (ранее ЗАО «ИНФОСТРОЙ») в пользу заявителя, компании ЗЕМА Лиценц-унд Бетайлигунгс ГмбХ, следовательно, данный товарный знак более не является препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку заявителя.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 27.01.2020 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации № 1440826 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров и услуг, содержащихся в международной регистрации.

К возражению приложены следующие материалы:

- (1) копия решения Роспатента от 27.01.2020;
- (2) копия предварительного решения от 27.06.2019;
- (3) копия Уведомления о государственной регистрации отчуждения исключительного права по договору 2020Д01848.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета международной регистрации (21.03.2018) рассматриваемого знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 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.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах.

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 Правил.

Согласно пункту 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 № 1440826 представляет собой словесное обозначение «**SEMA**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1440826 в отношении товаров 09 и услуг

41 и 42 классов МКТУ отказано, по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в связи с выявленным ранее зарегистрированным товарным знаком иного лица по свидетельству № 229878, правовая охрана которого действует в отношении товаров и услуг 09, 16, 35, 36, 41 и 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «**SeMa**» по свидетельству № 229878 (приоритет от 22.03.2001) является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В своем возражении заявитель не оспаривает правомерность принятого Роспатентом решения, однако, указывает на обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии Роспатентом оспариваемого решения.

В Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 23.03.2020 внесены сведения о государственной регистрации отчуждения исключительного права на товарный знак по свидетельству № 229878 по договору от 23.03.2020 № РД0329042 (номер бюллетеня 6/2020).

Таким образом, оснований для отказа в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации № 1440826 в отношении товаров и услуг 09, 41 и 42 классов МКТУ более не имеется, следовательно, знаку по международной регистрации № 1440826 правовая охрана на территории Российской Федерации может быть предоставлена в полном объеме.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.03.2020, отменить решение Роспатента от 27.01.2020 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1440826.