

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления


Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, рассмотрела возражение, поступившее 25.06.2020, поданное компанией «SYNECO S.P.A.», Италия (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 27.08.2019 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1405580 в отношении части товаров 01, всех товаров 04 классов МКТУ, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1405580, произведенной Международным Бюро ВОИС 29.01.2018 с конвенционным приоритетом от 23.01.2018, на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 01, 04 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации № 1405580 представляет собой словесное обозначение «**SYNECO**».

Решение Роспатента от 27.08.2019 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1405580 [1] в отношении части товаров 01, всех товаров 04 классов МКТУ мотивировано его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Согласно решению Роспатента от 27.08.2019 установлено следующее:

- знаку [1] в отношении однородных товаров 04 класса МКТУ противопоставлен

сходный фонетически товарный знак  по свидетельству № 223575,

приоритет от 04.09.2000 [2] (правообладатель: Акционерное общество «САНЕКО», 443080, г. Самара, Московское ш., д. 41; дата, до которой продлен срок действия исключительного права: 04.09.2030 г.);

- заявитель выразил согласие по поводу исключения из заявленного перечня товара 01 класса МКТУ «adhesives used in industry», поскольку в предварительном отказе знаку [1] был противопоставлен сходный до степени смешения знак «SYNТЕКО» по свидетельству № 132507 от 28.01.1994 (правообладатель: Акзо Нобел Коатингс Интернешнл Б.В., Велпервег 76, 6824 БМ Арнем, Нидерланды; дата, до которой продлен срок действия исключительного права: 28.01.2034 г.) в отношении однородных товаров 01 класса МКТУ.

В поступившем 25.06.2020 возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения и дополнительных материалов к нему сведены к следующему:

- заявитель указывает на отсутствие фонетического (различное произношение начальных частей и т.д.) и визуального (разный визуальный образ, обусловленный наличием в противопоставленном товарном знаке [2] элемента «САНЕКО», выполненного буквами русского алфавита) сходства сравниваемых знаков [1] и [2];
- заявитель обращает внимание на разную фактическую деятельность компаний (изготовление смазочных материалов, масел / добыча, транспортировка нефти);
- правообладатель противопоставленного товарного знака [2] представил письменное согласие в отношении ограниченного перечня товаров 04 класса МКТУ «industrial oils and greases (other than edible oils and greases and essential oils); lubricants; dust absorbing compositions; tapers, candles, nightlights and wicks»;
- однородность сравниваемых товаров заявителем не оспаривается.

В возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку [1] в отношении товаров 01 класса МКТУ «chemicals used in industry, science, photography, agriculture, horticulture and forestry; artificial and synthetic resins, unprocessed plastics (in the form of powders, liquids or pastes); fertilizers (natural and artificial); fire extinguishing compositions; tempering and soldering preparations; chemical substances for preserving foodstuffs; tanning substances» (за исключением «adhesives used in

industry») и части товаров 04 класса МКТУ «industrial oils and greases (other than edible oils and greases and essential oils); lubricants; dust absorbing compositions; tapers, candles, nightlights and wicks».

В подтверждение своих доводов заявителем были приложены:

- сведения из сети Интернет о разной фактической деятельности заявителя и правообладателя противопоставленного знака [2] - [3];
- проекты письма-согласия и соглашения о сосуществовании и урегулировании - [4];
- согласие от правообладателя противопоставленного знака [2] - [5].

Уведомленный надлежащим образом заявитель на заседании коллегии отсутствовал.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета (23.01.2018) международной регистрации № 1405580 знака [1] правовая база для оценки его охраноспособности 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение

потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса).

Согласно требованиям пункта 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.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.

Знак по международной регистрации № 1405580 [1] представляет собой словесное обозначение «SYNECO», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 01 класса МКТУ «chemicals used in industry, science, photography, agriculture, horticulture and forestry; artificial and synthetic resins, unprocessed plastics (in the form of powders, liquids or pastes); fertilizers (natural and artificial); fire extinguishing compositions; tempering and soldering preparations; chemical substances for preserving foodstuffs; tanning substances» («химические вещества, используемые в промышленности, науке, фотографии, сельском хозяйстве, садоводстве и лесном хозяйстве; искусственные и синтетические смолы, необработанные пластмассы (в виде

порошков, жидкостей или паст); удобрения (натуральные и искусственные); огнетушащие составы; закаливающие и паяющие препараты; химические вещества для консервирования пищевых продуктов; дубильные вещества») и товаров 04 класса МКТУ «industrial oils and greases (other than edible oils and greases and essential oils); lubricants; dust absorbing compositions; tapers, candles, nightlights and wicks» («промышленные масла и смазки (кроме пищевых масел, смазок и эфирных масел); смазочные материалы; пылепоглощающие композиции; свечи, свечки, ночники и фитили»).

Решение Роспатента от 27.08.2019 в отношении товаров 01 класса МКТУ «adhesives used in industry» («клеи, используемые в промышленности») заявителем не оспаривается.

В решении Роспатента указано на наличие сходного до степени смешения товарного знака **САНЕКО** **SANECO** по свидетельству № 223575, приоритет от 04.09.2000 [2] (правообладатель: Акционерное общество «САНЕКО», 443080, г. Самара, Московское ш., д. 41 (дата, до которой продлен срок действия исключительного права: 04.09.2030). Правовая охрана знаку [2] была предоставлена ранее на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 04 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится следующее. Правообладатель противопоставленного знака [2] в письме дал свое безотзывное согласие [5] на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку [1] в отношении ограниченного перечня товаров 04 класса МКТУ.

Правовая норма пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность предоставления правовой охраны товарному знаку на территории Российской Федерации с согласия правообладателя товарного знака с ранним приоритетом. Сравнимые знаки [1] и [2] имеют фонетические и визуальные отличия, обусловленные присутствием в знаке [2] элемента «САНЕКО», выполненном буквами русского алфавита, а также произношением элемента «SYNECO»

(«САЙНЕКО» с буквой «Й», которая смягчает произношение гласной «А»). Указанные отличия влияют на восприятие знаков [1] и [2] в целом. С учетом того, что сравниваемые знаки являются не тождественными, а сходными, коллегия принимает во внимание представленное согласие [5].

Согласно материалам дела заявитель и правообладатель противопоставленного товарного знака [2] имеют разную специализацию. Заявитель основан в 1976 году и является крупным заводом по изготовлению смазочных материалов для двигателей, специальных продуктов для сельского хозяйства, промышленности и т.п. Правообладатель товарного знака [2] занимается добычей, транспортировкой нефти. Какими-либо документами о введении в заблуждение потребителей относительно производителя заявленных товаров коллегия не располагает.

Следовательно, основания для вывода о несоответствии знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 04 класса МКТУ ограниченного перечня отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.06.2020, отменить решение Роспатента от 27.08.2019 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1405580 в отношении товаров 01 класса МКТУ «chemicals used in industry, science, photography, agriculture, horticulture and forestry; artificial and synthetic resins, unprocessed plastics (in the form of powders, liquids or pastes); fertilizers (natural and artificial); fire extinguishing compositions; tempering and soldering preparations; chemical substances for preserving foodstuffs; tanning substances», товаров 04 класса МКТУ «industrial oils and greases (other than edible oils and greases and essential oils); lubricants; dust absorbing compositions; tapers, candles, nightlights and wicks».