

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

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 поступившее 21.12.2018 возражение Sopro Bauchemie GmbH, Allemagne (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1337180, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1337180 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 20.01.2017 на имя заявителя в отношении товаров 19 класса МКТУ, указанных в регистрации.

Знак по международной регистрации №1337180 представляет собой выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита обозначение «TOPAS».

Роспатентом 23.08.2018 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку на основании его несоответствия требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что знак по международной регистрации №1337180 сходен до степени смешения в отношении однородных товаров с зарегистрированными на имя других лиц и имеющими более ранний приоритет словесными товарными знаками «ТОПАЗ» по свидетельству №249569 [1], «ТОПАС» по свидетельству №367356 [2] и «ТОПАЗ» по свидетельству № 584269 [3] в отношении товаров 19 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 21.12.2018, заявителем приведены следующие аргументы:

- абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусмотрена возможность регистрации в качестве товарного знака обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, имеющим более ранний приоритет в отношении однородных товаров, при условии согласия правообладателя более раннего сходного товарного знака;
- в результате достигнутых договоренностей с правообладателями противопоставленных товарных знаков [1-3] заявителю были предоставлены письма-согласия на регистрацию и использование на территории Российской Федерации заявителем знака по международной регистрации №1337180 в отношении всех товаров 19 класса МКТУ, указанных в международной регистрации;
- оригинал письма-согласия, предоставленного правообладателем товарного знака [2], приложен к ответу на предварительный отказ и находится в материалах заявки;
- оригинал письма-согласия, предоставленного правообладателем товарных знаков [1, 3], будет представлен на заседании коллегии.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку в отношении всех товаров, указанных в международной регистрации.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (20.01.2017) международной регистрации №1337180 правовая база для оценки охранимости знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом

Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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.

В соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса 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 с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации №1337180 представляет собой обозначение «TOPAS», выполненное стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны указанному знаку на территории Российской Федерации испрашивается для товаров 19 класса МКТУ – «Building materials [non-metallic], namely mortar and dry mortar mixes»/Строительные материалы [неметаллические], в частности строительные растворы и сухие строительные смеси.

Отказ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку был основан на его несоответствии требованиям

подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходных до степени смешения товарных знаков «ТОПАЗ/ТОПАС»[1-3], зарегистрированных в отношении однородных товаров 19 класса МКТУ.

Вместе с тем, следует отметить, что правообладателями противопоставленных товарных знаков [1-3] было выражено согласие с предоставлением правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1337180 на имя заявителя в отношении всех товаров 19 класса МКТУ, указанных в регистрации, что подтверждается оригиналами писем-согласий от 16.05.2018 и от 18.12.2018, имеющихся в материалах дела.

Представленные документы свидетельствуют об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателей противопоставленных знаков в гражданском обороте с учетом разных сфер деятельности. Кроме того, сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеют графические и семантические различия, в связи с чем предоставление правовой охраны знаку «TOPAS» по международной регистрации №1337180 не будет вводить потребителя в заблуждение.

Таким образом, у коллегии не имеется оснований для признания рассматриваемого обозначения не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.12.2018, отменить решение Роспатента от 23.08.2018 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1337180 в отношении всех товаров, указанных в международной регистрации.