

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 21.01.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), на решение Роспатента о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1028333, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «Premo» была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 16.10.2009 с конвенционным приоритетом от 08.05.2009 за №1028333 в отношении товаров 05, 31, 44 классов МКТУ на имя «Suisag, Aktiengesellschaft für Dienstleistungen, in der Schweineproduktion», Швейцария (далее – заявитель). Дата расширения действия международной регистрации на территорию Российской Федерации – 13.07.2017 (публикация 2017/34 Gaz)

Роспатентом 18.12.2018 принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1028333 в отношении товаров и услуг 31 и 44 класса МКТУ.

Указанное решение было принято по результатам экспертизы, согласно которым знак по указанной международной регистрации в отношении товаров 05 класса МКТУ не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения со:

- знаком «ПРЕМА» по международной регистрации №1148877 (1) с приоритетом от 21.12.2012, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя компании «Delta Medical Promotions AG», Швейцария, в отношении, в том числе, товаров 05 класса МКТУ;
- знаком «PREEMA» по международной регистрации №1120362 (2) с приоритетом от 12.04.2012, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя компании «Delta Medical Promotions AG», Швейцария, в отношении, в том числе, товаров 05 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 21.01.2019, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- правообладатель противопоставленных знаков (1, 2) предоставил безотзывное и полное согласие на регистрацию и использование обозначения «Premo» по международной регистрации №1028333 в отношении всех товаров 05 класса МКТУ;
- заявитель и правообладатель противопоставленных знаков (1-2) осуществляют деятельность в разных областях, в связи с чем отсутствует опасность смешения знаков в гражданском обороте.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение Роспатента и принять решение о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1028333 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров и услуг 05, 31 и 44 классов МКТУ. В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем был представлен оригинал письма-согласия с переводом на русский язык [1].

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

С учетом даты расширения на территорию Российской Федерации (13.07.2017) знака по международной регистрации №1028333 правовая база для

оценки охранных способностей знака включает 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпункте 2 настоящего пункта, допускается 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).

В соответствии с пунктом 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 положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. При этом сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. Признаки, указанные в настоящем пункте, 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, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Знаку «Premo» по международной регистрации №1028333 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации, ввиду несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В рамках указанной нормы данному знаку был противопоставлены знаки «ПРЕМА» (1) и «PREEMA» (2), правовая охрана которым была предоставлена на территории Российской Федерации ранее на имя иного лица в отношении, в том числе, товаров 05 класса МКТУ.

Вместе с тем необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма – согласия [1], в котором компания «Delta Medical Promotions AG», являющаяся правообладателем противопоставленных знаков (1-2), выразила согласие на предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1028333 на территории Российской Федерации на имя заявителя в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ. Кроме того, не усматривается вероятность введения потребителя в заблуждение при их сосуществовании в гражданском обороте.

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:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, знак «Premo» по международной регистрации № 1028333 и противопоставленные знаки «ПРЕМА» и «PREEMA» по международным регистрациям №1148877 и №1120362 не тождественны, имеют фонетические, визуальные и семантические различия, противопоставленные знаки не являются коллективными знаками.

Кроме того, правообладатель противопоставленных знаков (1-2) занимается производством и продажей фармацевтической продукции. В свою очередь заявитель занимается разведением и продажей племенного скота и охрана знака испрашивается для таких товаров 05 класса МКТУ как «сперма животных для искусственного осеменения».

Таким образом, заявитель и правообладатель противопоставленной регистрации осуществляют деятельность в разных областях, товары заявителя – относятся к производственно-технической категории и их потребителями являются специалисты в области животноводства, тогда как товары

правообладателя противопоставленных знаков (1-2) – это фармацевтические препараты, круг потребителей данных товаров иной. В связи с изложенным, риск смешения сравниваемых знаков в гражданском обороте отсутствует.

Таким образом, наличие письма-согласия [2] от правообладателя противопоставленных знаков по международным регистрациям №1148877 и №1120362, 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 №1028333 в отношении всех товаров 05 классов МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 21.01.2019, изменить решение Роспатента от 18.12.2018 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1028333 для товаров и услуг 05, 31 и 44 классов МКТУ.**