

**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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.11.2019, поданное компанией Synto Holding GmbH, Германия (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 24.01.2019 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1370804, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака с конвенционным приоритетом от 10.10.2016 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС) за №1370804 на имя заявителя в отношении товаров 01, 02, 03, 04 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации №1370804 представляет собой словесное обозначение «Aveno», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Согласно решению Роспатента от 24.01.2019 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1370804 в отношении товаров 01, 02, 03, 04 классов МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что знак по международной регистрации №1370804 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц знаками:

- «AVENA» по международной регистрации №666527 с конвенционным приоритетом от 22.04.1996 в отношении товаров 01, 02, 03, 04 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 01, 02, 03, 04 классов МКТУ [1];

- «AVENIO» по международной регистрации №1313134 с приоритетом от 24.02.2016 в отношении товаров 01 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 01 класса МКТУ [2].

Вывод экспертизы о сходстве сравниваемых знаков основан на фонетическом сходстве их словесных элементов «Aveno»/«AVENA»/«AVENIO».

В поступившем возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- с целью преодоления противопоставления знака «AVENIO» по международной регистрации №1313134, который препятствовал предоставлению правовой охраны заявленному обозначению в отношении товаров 01 класса МКТУ, заявителем в Роспатент было представлено письмо-согласие от правообладателя, компании Roche Diagnostics GmbH;

- предоставление правовой охраны заявленному обозначению не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя в силу фонетических и графических отличий между рассматриваемыми обозначениями, неоднородности товаров 01 класса МКТУ в их перечнях, а также разной специализации заявителя и правообладателя знака по международной регистрации №1313134;

- правообладатель противопоставленного знака по международной регистрации №666527 предоставил безотзывное и полное согласие на регистрацию и использование обозначения по международной регистрации №1370804 в отношении всех заявленных товаров;

- заявитель и правообладатель противопоставленного знака по международной регистрации №666527 специализируются в разных отраслях деятельности и не являются конкурентами. Основное направление деятельности заявителя - это производство смазочных материалов. Правообладатель противопоставленного знака по международной регистрации №666527, компания Avenarius Holz- und Bautenschutz GmbH, занимается изготовлением лакокрасочных материалов и прочих покрытий для отделки помещений, мебели.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об изменении решения Роспатента от 24.01.2019 и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации вышеуказанному знаку в отношении всех заявленных товаров 01, 02, 03, 04 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета (10.10.2016) правовая база для оценки его охраноспособности 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 20.07.2015 №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.

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 отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

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.

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.

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 №1370804 представляет собой словесное обозначение «Aveno», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку испрашивается в отношении товаров 01, 02, 03, 04 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [1] является словесным «AVENA», выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 01, 02, 03, 04, 05, 17, 19 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] является словесным «AVENIO», выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 01 класса МКТУ.

Как было указано выше, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1370804 в отношении товаров 01, 02, 03, 04 классов МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения знаков [1, 2].

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится то, что заявителем представлены письменные согласия от правообладателей противопоставленных знаков [1, 2] для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1370804 на территории Российской Федерации в отношении вышеуказанных товаров 01, 02, 03, 04 классов МКТУ.

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, заявленный знак «Aveno» и противопоставленные знаки [1, 2] «AVENA»/«AVENIO» не тождественны, при этом противопоставленные знаки [1, 2] не являются коллективными товарным знаком, а также отсутствуют сведения о их широкой известности российскому потребителю.

Таким образом, принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, при наличии согласия его правообладателя, у коллегии имеются основания для отмены решения Роспатента от 24.01.2019 в отношении товаров 01, 02, 03, 04 классов МКТУ и предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации

№1370804 в отношении указанных товаров в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 19.11.2019, отменить решение Роспатента от 24.01.2019 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1370804 в отношении товаров 01, 02, 03, 04 классов МКТУ.**