

## 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 25.07. 2019 возражение Surteco GmbH (Allemagne) (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1346564, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1346564 с конвенционным приоритетом от 19.07.2016 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности на имя заявителя в отношении товаров 16, 17 и 19 классов МКТУ, указанных в регистрации.

Знак по международной регистрации №1346564 представляет собой словесное обозначение «SENTECS», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом 27.09.2018 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку в отношении части услуг 17 класса МКТУ на основании его несоответствия требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что знак «SENTECS» сходен до степени в отношении однородных товаров со словесным знаком «SYNTHES» по международной регистрации №889373 [1] с более ранним конвенционным приоритетом, правовая охрана которому была предоставлена на имя другого лица в отношении однородных товаров 17 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 25.07.2019, заявителем приведены следующие аргументы:

- экспертиза отказывает в регистрации указанному словесному обозначению в отношении части заявленных товаров 17 класса МКТУ на основании п. 6(2) статьи 1483 Гражданского Кодекса РФ, в связи с тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком SYNTHES, межд. регистрация № 889373 на имя Miba Aktiengesellschaft, Dr.-Mitterbauer-Straße 3, A-4663 Laakirchen (Миба Актиенгеселлшафт, Др.-Миттербайер-Штрассе 3, А-4663 Лаакирхен);

- заявленное обозначение SENTES и противопоставленный товарный знак по между № 889373 SYNTHES имеют фонетические различия ([сентекс]) против [синтек]), графические и семантические. Общее зрительное впечатление, производимое сравниваемыми обозначениями, также отлично;

- правообладатель знака [1] выразил свое письменное согласие с предоставлением правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1346564 в отношении всех товаров 17 класса МКТУ, указанных в международной регистрации;

- оригинал письма-согласия будет представлен на заседании коллегии;

- представленное письмо-согласие свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленного знака в гражданском обороте. Кроме того, как указано выше, обозначения не являются тождественными и не будут вводить потребителей в заблуждение;

- заявитель - компания Surteco GmbH (Суртеко ГмбХ) является одним из ведущих мировых производителей декоративно-отделочных материалов для поверхностей и технических экструдированных продуктов из пластмасс рынка.

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

На заседании коллегии заявителем был представлен оригинал письма-согласия [2].

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

С учетом даты (19.07.2016) конвенционного приоритета международной регистрации №1346564 правовая база для оценки охраноспособности 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 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из

которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации, круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации №1346564 представляет собой словесное обозначение «SENTECS».

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 сходного до степени смешения словесного знака «SYNTHES» [1], правовая охрана которому была предоставлена в отношении товаров 17 класса МКТУ – *produits obtenus à partir de matières plastiques (produits semi-finis); revêtements plastiques*(изделия из пластмасс (полуфабрикаты), покрытия пластиковые, которые признаны однородными части заявленных товаров 17 класса МКТУ – *surface foils and encasing foils of plastic, not for packaging; plastic films and continuous pressure laminate surfaces, laminating films, other than for packaging; goods of plastics, namely technical profiles (all of the aforesaid in the form of semi-finished products)*/ поверхностные пленки и пленки из пластмассы, не для упаковки; пластиковые пленки и ламинатные поверхности непрерывного давления, ламинирующие пленки, кроме предназначенных для упаковки; товары из пластмассы, а именно технические профили (все вышеперечисленное в виде полуфабрикатов), в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1346564.

Вместе с тем, следует отметить, что заявитель и правообладатель противопоставленного знака [1] пришли к соглашению, в результате которого правообладатель знака [1] предоставил заявителю письменное безотзывное согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1346564 на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров 17 класса МКТУ, что подтверждается представленным на заседании коллегии оригиналом письма-согласия от 04.07.2019.

Представленный документ свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленного знака в гражданском обороте.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, 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. В связи с указанным необходимо отметить следующее.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеются фонетические, а также графические различия, обуславливающие разное общее зрительное впечатление от их восприятия потребителем. Отсутствует также какая-либо информация о знаке [1] и его восприятии потребителем, обусловленном предшествующими знаниями о товарах, производимых под этим знаком на территории Российской Федерации его правообладателем, в связи с чем предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1346564 на территории Российской Федерации не может явиться причиной введения потребителя в заблуждение.

Следовательно, противопоставленный товарный знак [1] не является более препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1346564.

Таким образом, у коллегии не имеется оснований для признания рассматриваемого знака 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 25.07.2019, отменить решение Роспатента от 27.09.2018 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1346564 в отношении всех товаров, указанных в международной регистрации.**