

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 22.03.2017, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1244861, поданное «Europe Tractor Parts S.r.l.», Италия (далее - заявитель), при этом установлено следующее.



Комбинированный знак « **ETP** » с конвенционным приоритетом от 29.09.2014 зарегистрирован Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 05.12.2014 за № 1244861 в отношении товаров 07 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 22.11.2016 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1244861 в отношении товаров 07 класса МКТУ по основанию, предусмотренному пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, в котором указано, что знак по международной регистрации № 1244861 сходен до степени смешения с товарными знаками, зарегистрированными в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ на имя «РУБИНЕТТЕРИЕ БРЕШАНЕ БОНОМИ» (Италия), а именно:

- «**Б БОНОМИ ГРУП**» по свидетельству № 548164 с приоритетом от 16.09.2013, охраняемому, в том числе в отношении товаров 07 класса МКТУ [1];



- «», по международной регистрации № 1182952 с приоритетом от 28.03.2013, которому предоставлена правовая охрана, в том числе в отношении товаров 07 класса МКТУ [2].

Также установлено, что входящие в состав знака словесные элементы «EUROPE TRACTOR PARTS; PRODUCTS AB», являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладают различительной способностью, так как указывают на свойства, назначение, место и способ их производства и сбыта. Данное утверждение заявителем не оспаривалось.

В поступившем 22.03.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 22.11.2016, при этом доводы возражения сводятся к тому, что правообладатель противопоставленных товарных знаков [1, 2] не возражает против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1244861, в отношении товаров 07 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, за исключением «chargeuses [machines pour travaux de terrassement]».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по

международной регистрации № 1244861 в отношении товаров 07 класса МКТУ, указанных в письме согласия.

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

С учетом даты конвенционного приоритета (29.09.2014) знака по международной регистрации № 1244861 правовая база для оценки охраноспособности знака включает вышеуказанный Кодекс, и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (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.



ETP

Знак « **ETP** » по международной регистрации № 1244861 является комбинированным, состоящим из словесных элементов, выполненных буквами латинского алфавита, и изобразительного элемента.

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на



ЕТР

территории Российской Федерации знаку « **ЕТР** » по международной регистрации № 1244861 в отношении товаров 07 класса МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения противопоставленных знаков [1, 2] со словесными элементами «**БОНОМИ/BONOMI**».

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 22.11.2016.

К указанным обстоятельствам относится представленное заявителем безотзывное письменное согласие правообладателя противопоставленных знаков [1, 2], в соответствии с Глобальным соглашением о сосуществовании, заключенным между заявителем и правообладателем противопоставленных товарных знаков.

В письме правообладатель противопоставленных знаков не возражает против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1244861 в отношении товаров 07 класса МКТУ, за исключением «chargeuses [machines pour travaux de terrassement]».

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 22.11.2016 и предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1244861 в отношении товаров 07 класса МКТУ, указанных в письме-согласии.

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

удовлетворить возражение, поступившее 22.03.2017, отменить решение Роспатента от 22.11.2016 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1244861 в отношении товаров 07 класса «Équipements agricoles et de terrassement; machines pour travaux de terrassement; machines pour travaux de terrassement, à savoir niveleuses [machines pour travaux de terrassement], excavateurs [machines pour travaux de terrassement, décapeuses [machines pour travaux de terrassement], machines de labour, godets de machines pour travaux de terrassement, moteurs électriques, autres que pour véhicules terrestres, machines de forage orientables pour le déplacement de terre, machines d'excavation orientables pour le déplacement de terre; parties structurelles, pièces détachées et garnitures pour équipements de terrassement» с указанием в качестве неохраняемых словесных элементов «EUROPE TRACTOR PARTS; PRODUCTS AB».