

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 возражение, поступившее 31.05.2017, поданное компанией Precast Software Engineering GmbH Stadionstraße, Австрия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 31.01.2017 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1260097, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1260097 с конвенционным приоритетом от 03.03.2015, произведенной Международным Бюро ВОИС 16.07.2015 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 09, 16 и услуг 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1260097 представляет собой словесное обозначение **Precast Software Engineering - A Nemetschek Company**, выполненное стандартным шрифтом строчными и заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 31.01.2017 было принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1260097, основанием для которого послужило предварительное решение об отказе, мотивированное его несоответствием требованиям пунктов 1(3) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В предварительном решении об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации было установлено, что знак по международной регистрации №1260097 сходен до степени смешения:

- со словесным знаком «Nemetschek IBD» по международной регистрации №912170 в отношении однородных товаров 09,16 и услуг 42 классов МКТУ;
- со словесным знаком «NEMETSCHEK GROUP» по международной регистрации №1269827 в отношении однородных товаров 09,16 и услуг 41, 42 классов МКТУ,

имеющим более ранний приоритет, которым ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя компании Nemetschek AG.

В предварительном решении также указано, что словесные элементы «Precast Software Engineering» и «Company» признаны неохраняемыми элементами.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 31.05.2017, указано, что противопоставленные международные регистрации №№912170, 1269827 уступлены на имя компании Nemetschek SE, Германия, располагающейся по тому же адресу, что и предыдущий правообладатель. Правообладатель противопоставленных знаков и заявитель являются родственными компаниями и принадлежат к одной группе компаний, в связи с чем заявителем получено от него письменное согласие на использование и предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1260097 на имя заявителя.

Заявитель также согласился с исключением из самостоятельной правовой охраны словесных элементов «Precast Software Engineering» и «Company».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1260097 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

На заседании коллегии, которое состоялось 23.06.2017, заявитель представил оригинал упомянутого письма-согласия и документы об изменении наименования правообладателя противопоставленных знаков.

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

С учетом даты (03.03.2015) конвенционного приоритета международной регистрации №1260097 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.05.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид и назначение.

Согласно пункту (2.3.2.3) Правил к таким обозначениям относятся также видовые наименования предприятий.

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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 при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту (14.4.2) Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются 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 №1260097, как указано выше, представляет собой словесное обозначение **Precast Software Engineering - A Nemetschek Company**, выполненное стандартным шрифтом строчными и заглавными буквами латинского алфавита.

Заявитель согласился с включением словесных элементов «Precast Software Engineering» и «Company», указывающих на видовое наименование предприятия, вид и назначение заявленных товаров и услуг, в состав знака в качестве неохраняемых элементов.

Препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1260097 является наличие сходных до степени смешения знаков по международным регистрациям №№912170, 1269827, включающих фонетически тождественный и визуально сходный словесный элемент «Nemetschek».

Вместе с тем, заявителем представлено письменное безотзывное согласие правообладателя противопоставленных знаков на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной

регистрации №1260097 на имя заявителя в отношении товаров 09, 16 и услуг 41, 42 классов МКТУ, в связи с чем эти знаки более не препятствуют предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1260097 для всех заявленных товаров и услуг.

Таким образом, отсутствуют препятствия для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1260097.

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

удовлетворить возражение, поступившее 31.05.2017, отменить решение Роспатента от 31.01.2017 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1260097 с исключением из правовой охраны словесных элементов «Precast Software Engineering», «Company».