

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 возражение, поступившее 26.10.2017, поданное компанией KMG International N.V., Нидерланды (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 29.12.2016 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1248652, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1248652 с конвенционным приоритетом от 29.08.2014, произведенной Международным Бюро ВОИС 26.01.2015, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 01, 02, 04, 06 и услуг 35, 37, 39, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1248652 представляет собой

комбинированное обозначение  KazMunayGas International, включающее словесные элементы «KazMunayGas», «International», выполненные заглавными и строчными буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде капли, окруженная лентой со стрелкой.

Решение Роспатента от 29.12.2016 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что

знак по международной регистрации №1248652 не соответствует требованиям пунктов 1(3), 3 (1), 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновано тем, что знак по международной регистрации №1248652 сходен до степени смешения с комбинированным знаком



по международной регистрации №986419, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя Акционерного общества «Разведка добыча «KazMunajGaz», Казахстан, в отношении однородных товаров и услуг 01, 02, 04, 06, 35, 37, 39, 42 классов МКТУ.

Словесный элемент «International» признан неохраняемым в соответствии с пунктом 1(3) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы также отмечено, что, несмотря на утверждение заявителя о том, что правообладатель противопоставленного знака является родственной компанией, на момент вынесения решения письмо-согласие на предоставление заявителю правовой охраны на территории Российской Федерации от правообладателя противопоставленного знака в адрес экспертизы не поступило, ввиду чего основания для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации по пунктам 3(1) и 6(2) не были сняты.

В заключении по результатам экспертизы дана ссылка на сайт <http://www.kmg.kz/about/>, где содержится информация о том, что Национальная компания «КазМунайГаз», являющаяся казахстанским оператором по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов, представляет интересы государства в нефтегазовой отрасли Казахстана. Заявитель является одной из компаний, входящую в группу «КазМунайГаз» и занимающуюся нефтепереработкой, маркетингом нефти и нефтепродуктов в Румынии и странах Черноморского и Средиземноморского бассейнов. Однако документов, подтверждающих согласие АО Национальная компания «КазМунайГаз» на регистрацию и использование заявителем знака по международной регистрации №1248652 в отношении всех заявленных товаров и услуг в адрес экспертизы представлено не было.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 26.10.2017, заявитель согласился с признанием словесного элемента «International» неохраняемым в составе знака, однако не согласен с мнением экспертизы относительно оснований для отказа в соответствии с пунктами 3(1) и 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Заявитель обосновывает свою позицию тем, что сам заявитель и правообладатель противопоставленного знака по международной регистрации №986419 являются родственными компаниями, поскольку входят в состав группы компаний АО Национальная Компания «КазМунайГаз», основанной в 2002 году Правительством Республики Казахстан. При этом информация о том, что компания KMG International N.V. является дочерним предприятием АО Национальная компания «КазМунайГаз», является доступной потребителям, поскольку размещена на официальном русскоязычном сайте группы - <http://www.kmg.kz>.

Заявитель сообщает, что АО Национальная компания «КазМунайГаз» не возражает против регистрации и использования компанией KMG International N.V. комбинированного товарного знака по международной регистрации №1248652 в России в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Правообладатель противопоставленного знака АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» также не возражает против регистрации и использования комбинированного товарного знака по международной регистрации № 1248652 на имя родственной компании KMG International N.V. в отношении всех заявленных товаров и услуг, в подтверждение чего предоставлен оригинал письма-согласия, приложенный к возражению.

По мнению заявителя, родственные связи между ним и правообладателем противопоставленного знака АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз», которые принадлежат одному и тому же контролирующему предприятию АО Национальная компания «КазМунайГаз», исключают риск введения потребителя в заблуждение.

Кроме того, заявитель ссылается на affidavit, приложенный к материалам возражения, в котором подтверждаются родственные связи между заявителем и

правообладателем противопоставленного знака, которые являются дочерними компаниями АО Национальная компания «КазМунайГаз».

Заявитель полагает, что предоставление правовой охраны в России заявленному комбинированному обозначению по международной регистрации №1248652 не будет вводить потребителей в заблуждение относительно лица, производящего заявленные товары и оказывающего заявленные услуги, и не может привести к смешению, поскольку заявитель - компания KMG International N.V., владелец сайта <http://www.kmg.kz> - АО Национальная компания «КазМунайГаз» и правообладатель противопоставленного товарного знака АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» являются родственными предприятиями и входят в одну группу компаний.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента об отказе и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №1248652 с исключением словесного элемента "International" из сферы самостоятельной правовой охраны.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатки с сайта <http://www.kmg.kz> [1];
- оригинал письма-согласия от имени АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» [2];
- оригинал аффидавита, с переводом на русский язык [3].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета (29.08.2014) международной регистрации №1248652 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 05.03.2003, 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, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с требованиями пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту (2.5.1) к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

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.


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 (14.4.2.4) комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 №1248652, как указано выше, представляет собой комбинированное обозначение , включающее словесные элементы «KazMunayGas», «International», выполненные заглавными и строчными буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде капли, вокруг которой расположена вертикально направленная стрелка.

Противопоставленный знак по международной регистрации №986419 , представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «КазМунайГаз», обладающие фонетическим и визуальным сходством со словесными элементами, включенными в противопоставленный знак, и изобразительный элемент в виде капли, помещенной в окружность, в которой также расположены буквы «E&P».

Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена знаку в отношении товаров и услуг 01, 04, 35, 37, 38, 39, 42 классов МКТУ.

Заявитель выразил свое согласие с признанием словесного элемента «International» неохраняемым в составе знака.

Заявитель также не оспаривает сходство до степени смешения знака по международной регистрации №1248652 с противопоставленным знаком по международной регистрации №986419 и однородность товаров и услуг, в отношении которых зарегистрированы эти знаки.

Заявитель предоставил оригинал письма-согласия [2] правообладателя противопоставленного знака на использование и предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1248652 на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров и услуг, в котором подтверждается, что правообладатель (Акционерное общество «Разведка Добыча «КазМунайГаз») и заявитель (KMG International N.V.) являются родственными компаниями через АО «Национальная Компания «КазМунайГаз».

В подтверждение родственных связей между заявителем и правообладателем противопоставленного знака к возражению приложена распечатка с сайта <http://www.kmg.kz> [1], где приведена структура компании АО Национальная компания «КазМунайГаз» и указаны в качестве дочерних компании заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака, а также оригинал affidavita [3], в котором также указано, что заявитель и правообладатель противопоставленного знака являются родственными компаниями – дочерними компаниями АО Национальная компания «КазМунайГаз».

Таким образом, представленные документы свидетельствуют об отсутствии возможности введения потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары и оказывающего услуги, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1248652, поскольку заявитель и правообладатель противопоставленного товарного знака являются родственными компаниями.

Соответственно, отсутствуют основания для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1248652.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.10.2017, отменить решение Роспатента от 29.12.2016 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1248652.