

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 поступившее 20.02.2019 возражение, поданное компанией Nginx, Inc, Британские Виргинские Острова (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1364727.

Международная регистрация №1364727 знака «NGINX» произведена Международным Бюро ВОИС 12.07.2017 на имя заявителя (Nginx, Inc., Commerce House, Wickhams Cay I, PO Box 3140, Road Town, Tortola (VG)) в отношении товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Роспатентом 18.12.2018 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1364727 в отношении всех заявленных товаров и услуг. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием международной регистрации №1364727 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы знак «NGINX» по международной регистрации №1364727 тождественен товарному знаку «**NGINX**» по свидетельству №484176 с приоритетом от 24.02.2012, зарегистрированному в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ на имя компании Энджиникс, Инк., Крейгмур Чамберс, а/я 71, Роад Таун, Тортола ВГ1110 Британские Виргинские Острова (VG).

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к тому, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №484176 принадлежат одному и тому же лицу – компании Nginx, Inc.. В настоящее время заявителем устранены разночтения в адресах компании Nginx, Inc. (Энжиникс, Инк.) по международной регистрации №1364727 и свидетельству №484176.

На основании вышеизложенных доводов в возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1364727 на территории Российской Федерации в отношении заявленных товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (12.07.2017) международной регистрации №1364727 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 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 требованиями подпункта 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 пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если совпадает с ним во всех элементах. 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).

Заявленное обозначение «NGINX» по международной регистрации №1364727 с приоритетом выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знака на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1364727 основано на наличии тождественного товарного знака «**NGINX**» по свидетельству №484176 с приоритетом от 24.02.2012, зарегистрированному в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ на имя компании Энджиникс, Инк.

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

К указанным обстоятельствам относится тот факт, что заявленное обозначение по международной регистрации №1364727 и противопоставленный товарный знак по свидетельству №484176 принадлежат компании Nginx, Inc. (Энжиникс, Инк.), т.е. одному и тому же лицу. Имевшиеся на стадии экспертизы заявленного обозначения разночтения в адресах компании Nginx, Inc. (Энжиникс, Инк.) в международной регистрации №1364727 и в свидетельстве №484176 в настоящее время устранены.

В этой связи следует констатировать, что оснований для противопоставления товарного знака по свидетельству №484176 в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в настоящее время не имеется. Следовательно, поступившее возражение подлежит удовлетворению.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 20.02.2019, отменить решение Роспатента от 18.12.2018 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1364727 в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ.