


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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 17.07.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1325438, при этом установлено следующее.





Международная регистрация знака  была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 30.08.2016 за №1325438 со сроком действия 10 лет в отношении товаров 01, 04 и услуг 35, 36, 37, 39, 42 классов МКТУ на имя Nord Stream 2 AG, Gotthardstrasse 2, CH-6300 Zug, Швейцария (далее – заявитель).

Роспатентом 24.04.2018 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1325438 в отношении всех товаров и услуг.

Согласно указанному решению знак по международной регистрации №1325438 в отношении товаров 01, 04 и услуг 35, 36, 37, 39, 42 классов МКТУ не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированными в

отношении однородных товаров и услуг с товарными знаками по

свидетельствам №338635  , №345058  Nord Stream

, №337580  Северный Поток , принадлежащими Норд Стрим АГ, Индустриштрассе 18, Цуг, Швейцария.

В возражении, поступившем 17.07.2018, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявителем было получено безотзывное письменное согласие правообладателя противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 338635, 345058, 337580 - Nord Stream AG, Switzerland, на предоставление

правовой охраны обозначению  по международной регистрации №1325438 на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров и услуг.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1325438 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров и услуг.

На заседании коллегии, состоявшемся 24.09.2018 заявителем представлен оригинал письма-согласия [1].

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

С учетом даты приоритета (30.08.2016) знака по международной регистрации №1325438 правовая база для оценки охраноспособности знака включает 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 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), действующие с 31.08.2015 (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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпункте 2 настоящего пункта, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса).

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.


Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.


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).



Знаку  было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении товаров 01, 04 и услуг 35, 36, 37, 39, 42 классов МКТУ на имя Nord Stream 2 AG, Gotthardstrasse 2, CH-6300 Zug, Швейцария, ввиду несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В рамках указанной нормы данному знаку были противопоставлены товарные знаки по свидетельствам №338635 , №345058  Nord Stream, №337580  Северный Поток, принадлежащие Норд Стрим АГ, Индустриштрассе 18, Цуг, Швейцария, которым ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров и услуг.

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

К указанным обстоятельствам относится наличие письма – согласия [1], в котором Норд Стрим АГ, Индустриштрассе 18, Цуг, Швейцария, являющееся правообладателем противопоставленных товарных знаков, выразило бессрочное и безотзывное согласие на предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1325438 на территории Российской Федерации на имя заявителя в отношении всех товаров 01, 04 и услуг 35, 36, 37, 39, 42 классов МКТУ на имя заявителя.

При этом в представленном письме-согласии указано на аффилированность заявителя и правообладателя противопоставленных знаков, что исключает введение потребителя в заблуждение.

Таким образом, наличие письма-согласия [1] от правообладателя противопоставленных товарных знаков, предоставление которого предусмотрено положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1325438 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.07.2018, отменить решение Роспатента от 24.04.2018 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1325438.