

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 поступившее 05.07. 2018 возражение BLUE CROSS TRAVEL SERVICES B.V.(Pays-Bas) (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1274423, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1274423 с конвенционным приоритетом от 01.10.2014 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 19.01.2015 на имя заявителя в отношении товаров 05, 10 и услуг 35, 36, 39, 41- 45 классов МКТУ, указанных в регистрации.



Знак по международной регистрации №1274423 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «INTERNATIONAL SOS», выполненное буквами латинского алфавита и расположенное на двух строках внутри дугообразной фигуры.

Роспатентом 06.03.2018 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку в отношении части услуг 36, 41 классов МКТУ на основании его несоответствия требованиям пункта 1 и подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что знак



сходен до степени смешения в отношении однородных услуг со словесным знаком «SOS» по международной регистрации №688630 [1] с более ранним конвенционным приоритетом, правовая охрана которому была предоставлена на имя иного лица в отношении однородных услуг 36, 41 классов МКТУ. Слово «INTERNATIONAL» относится к обозначениям, не обладающим различительной способностью.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 05.07.2018, заявителем приведены следующие аргументы:

- в результате достигнутой между заявителем и правообладателем противопоставленной международной регистрации № 688630 договоренности заявителем был ограничен перечень услуг 41 - 45 классов МКТУ по международной регистрации № 1274423 (копия публикации с ограниченным перечнем услуг прилагается для сведения);

- в ответ на это правообладатель знака [1] выразил свое письменное согласие с предоставлением правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1274423 в отношении всех услуг 36, 41 классов МКТУ, указанных в международной регистрации с учетом внесенных ограничений;

- оригинал письма-согласия будет представлен на заседании коллегии.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку в отношении всех товаров и услуг, указанных в международной регистрации, включая услуги 36 класса МКТУ – «financial assistance services» и 41 класса МКТУ – «training; arranging and conducting workshops [training]; occupational health and safety services (education and training services)».

На заседании коллегии заявителем был представлен оригинал письма-согласия [2].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (01.10.2014) конвенционного приоритета международной регистрации №1274423 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 № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за № 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.

В соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса 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 с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается 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 №1274423 представляет собой



комбинированное обозначение

Отказ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку был основан на его несоответствии требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходного до степени смешения словесного знака «SOS» [1], правовая охрана которому была предоставлена в отношении услуг 36 класса МКТУ – сбор средств для учреждений, предназначенных для подготовки детей и молодежи, 41 класса МКТУ – образовательные услуги и институты наставничества для детей и молодежи, которые признаны однородными услугам 36 класса МКТУ – «financial assistance services» и 41 класса МКТУ – «training; arranging and conducting workshops [training]; occupational health and safety services (education and training services)», в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1274423.

Вместе с тем, следует отметить, что заявитель и правообладатель противопоставленного знака [1] пришли к соглашению, в результате которого заявитель внес изменения в перечень услуг международной регистрации №1274423, указав, что все перечисленные в регистрации услуги 41-45 классов МКТУ не связаны с некоммерческими программами образования, обучения и ухода за детьми, молодежью и семьями, а правообладатель знака [1] в ответ на эти действия предоставил заявителю письменное безотзывное согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1274423 на имя заявителя в отношении всех заявленных услуг 36, а также услуг 41 класса МКТУ с учетом внесенных изменений, что подтверждается представленным на заседании коллегии оригиналом письма-согласия от 11.06.2018.

Представленный документ свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленного знака в гражданском обороте.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В связи с указанным необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеют фонетические, семантические, а также графические различия, обуславливающие разное общее зрительное впечатление от их восприятия потребителем. Противопоставленный знак [1] не является коллективным товарным знаком. Отсутствует также какая-либо информация о знаке [1] и его восприятии потребителем, обусловленном предшествующими знаниями об услугах, оказываемых под этим знаком на территории Российской Федерации его правообладателем, в связи с чем предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1274423 на территории Российской Федерации не может явиться причиной введения потребителя в заблуждение.

В связи с указанным противопоставленный товарный знак [1] не является более препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1274423.

Таким образом, у коллегии не имеется оснований для признания рассматриваемого знака не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Словесный элемент «INTERNATIONAL» является неохраняемым элементом знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, с чем заявитель выразил согласие на стадии экспертизы и не оспаривает в данном возражении.

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

удовлетворить возражение, поступившее 05.07.2018, отменить решение Роспатента от 06.03.2018 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1274423 в отношении всех товаров и услуг, указанных в международной регистрации №1274423, с указанием в качестве неохраняемого элемента слова «INTERNATIONAL».