

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 11.05.2018 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 №1318819, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «SISGEO» была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 29.06.2016 за №1318819 со сроком действия 10 лет в отношении товаров 9 и услуг 37 классов МКТУ на имя SISGEO S.R.L., Via Filippo Serpero 4/F I-20060 MASATE, Италия (далее – заявитель).

Роспатентом 03.04.2018 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1318819 в отношении товаров 9 и услуг 37 классов МКТУ.

Согласно указанному решению знак по международной регистрации №1318819 в отношении товаров 9 и услуг 37 классов МКТУ не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения со знаком «SIGEO» по международной регистрации №1949580 с конвенционным приоритетом от 29.05.2007, которому ранее была

предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя иного лица в отношении однородных товаров и услуг.

В возражении, поступившем 11.05.2018, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что срок действия знака «SIGEO» по международной регистрации №949580 истек 04.10.2017 и продлен правообладателем, компанией Siemens Aktiengesellschaft, не был, в том числе - в течение установленного льготного шестимесячного периода, то есть до 04.04.2018.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1318819 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 9 и услуг 37 классов МКТУ.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлена выписка из базы данных Madrid Monitor, подтверждающая истечение 04.10.2017 срока действия знака по международной регистрации № 949580 [1].

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

С учетом даты конвенционного приоритета (19.05.2016) знака по международной регистрации №1318819 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.

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 «SISGEO» по международной регистрации №1318819 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении товаров 9 и услуг 37 классов МКТУ, указанных в перечне международной регистрации, ввиду несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В рамках указанной нормы данному знаку был противопоставлен знак «SIGEO» по международной регистрации №949580, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя иного лица в отношении, в том числе, товаров 9 и услуг 37 классов МКТУ.

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 прекращение правовой охраны противопоставленного знака «SIGEO» по международной регистрации №949580 в связи с истечением срока действия 04.10.2017.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии знака по международной регистрации №1318819 в отношении товаров 9 и услуг 37 классов МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.05.2018, отменить решение Роспатента от 03.04.2018 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1318819.