

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 16.11.2016, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1204547, поданное «SHUTTERSTOCK, INC.», США (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

Знак «**BIGSTOCK**» по международной регистрации № 1204547 зарегистрирован Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 04.04.2014 в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 12.02.2016 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1204547 в отношении услуг 35 класса МКТУ по основанию, предусмотренному пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, в котором указано, что знак по международной регистрации № 1204547 сходен до степени смешения с серией товарных знаков зарегистрированных на имя Дмитриева Михаила Васильевича, Республика Крым, г. Симферополь, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ, а именно:

BigStock

- «**BigStock**» по свидетельству № 545955 с приоритетом от 05.10.2009[1];

БигСток

- «**БигСток**» по свидетельству № 545956 с приоритетом от 05.10.2009 [2].

В поступившем 16.11.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 12.02.2016, при этом доводы возражения сводятся к тому, что:

- правообладатель противопоставленных товарных знаков [1, 2] не возражает против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1204547, в отношении услуг 35 класса МКТУ;

- также достигнута договоренность об отчуждении на имя заявителя исключительных прав на противопоставленные товарные знаки по свидетельству №545955 и по свидетельству №545956 в отношении услуг 35 класса МКТУ.

В качестве дополнительных материалов на заседании коллегии, состоявшемся 13.02.2017, заявителем представлено письмо-согласие от правообладателя противопоставленных товарных знаков [1,2] по свидетельствам № 545955, 545956.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1204547 в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне.

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

С учетом даты (04.04.2014) международной регистрации № 1204547 правовая база для оценки охраноспособности знака включает вышеуказанный

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 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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.

Знак «**BIGSTOCK**» по международной регистрации № 1204547 является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ, заявленных в перечне.

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1204547 в отношении услуг 35 класса МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения серии противопоставленных товарных знаков:

BigStock

- « » по свидетельству № 545955 с приоритетом от 05.10.2009[1];

- « **БигСток** » по свидетельству № 545956 с приоритетом от 05.10.2009 [2].

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

К указанным обстоятельствам относится то, что заявителем представлено безотзывное письменное согласие от правообладателя противопоставленных знаков [1, 2] для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации № 1204547 на территории Российской Федерации в отношении услуг 35 класса МКТУ, приведенных в перечне.

Также заявитель сообщил, что достигнута договоренность об отчуждении на его имя исключительных прав на противопоставленные товарные знаки по свидетельству №545955 и по свидетельству №545956 в отношении услуг 35 класса МКТУ.

В связи с тем, что знак по международной регистрации № 1204547 и противопоставленные товарные знаки [1, 2] не являются тождественными, а также, принимая во внимание тот факт, что между заявителем и правообладателем противопоставленных товарных знаков подписан договор о передаче исключительных прав на товарные знаки [1, 2], у коллегии имеются основания для отмены решения Роспатента от 12.02.2016 и предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1204547 в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в письме-согласии, в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.11.2016, отменить решение Роспатента от 12.02.2016 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1204547 в отношении услуг 35 класса МКТУ.