

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, рассмотрела возражение, поступившее 14.03.2019, поданное АО «Новый Поток», Москва (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 29.06.2018 о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 01, услуг 35, 37, 39, 40, 41, 42 классов МКТУ, при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2017701138, поданной 18.01.2017, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 01, 04, 19, услуг 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение



в цветовом сочетании: «белый, голубой, синий, серый».

Решение Роспатента от 29.06.2018 о государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 01 и услуг 37, 40, 41, 42 классов МКТУ, части товаров 04, 19, услуг 35, 36, 39, 45 классов МКТУ по заявке № 2017701138 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении части товаров 04, 19, услуг 35, 36, 39, 45 классов МКТУ,



поскольку сходно до степени смешения с товарными знаками: **NEW STREAM** [2] по свидетельству № 424088, приоритет от 03.10.2008 (срок действия регистрации продлен до 21.11.2028), **NEW STREAM** [3] по свидетельству № 425462, приоритет от 03.10.2008 (срок действия регистрации продлен до 27.01.2029), правовая охрана которым была предоставлена ранее на имя: Нью Стрим АГ, 5, рю Гёте, Л-1637, Люксембург, в отношении товаров 04, 06, услуг 35, 36, 39, 45 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 04, 19, услугам 35, 36, 39, 45 классов МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 14.03.2019 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 29.06.2018.

Доводы возражения, поступившего 14.03.2019, сведены к тому, что исключительные права на противопоставленные товарные знаки [2,3] перешли к заявителю на основании договора отчуждения исключительных прав (РД0274766 от 14.11.2018).

На основании изложенного в возражении, поступившем 14.03.2019, содержится просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 01, 04, 19, услуг 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам возражения были приложены:

- уведомление о государственной регистрации отчуждения прав по договору – [4];
- изменения к свидетельствам №№ 425462, 424088 – [5];
- распечатки с сайта ФИПС в отношении товарных знаков по свидетельствам №№ 425462, 424088 – [6].

Изучив материалы дела, заслушав лиц, участвующих при рассмотрении возражения, поступившего 14.03.2019, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи заявки (18.01.2017) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] по заявке № 2017701138 включает в себя вышеуказанный 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 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.

Согласно требованиям пункта 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.

Согласно требованиям пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым

(семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение



[1] является комбинированным, содержит словесный элемент «NewStream», а также стилизованные линии над ним. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении товаров 01, 04, 19, услуг 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, в цветовом сочетании: «белый, голубой, синий, серый».

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.



Противопоставленные товарные знаки **NEW STREAM** [2] по свидетельству № 424088, приоритет от 03.10.2008 (срок действия регистрации продлен до 21.11.2028), **NEW STREAM** [3] по свидетельству № 425462, приоритет от 03.10.2008 (срок действия регистрации продлен до 27.01.2029) содержат в качестве основного индивидуализирующего элемента элемент «New Stream», выполненный в два слова. Правовая охрана товарным знакам [2,3] была предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 04, 06, услуг 35, 36, 39, 45 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельств.

В соответствии с данными Государственного реестра товарных знаков и знаков

обслуживания Российской Федерации на основании договора № РД0274766 от 14.11.2018 исключительные права на противопоставленные товарные знаки [2,3] по свидетельствам №№ 425462, 424088 переданы заявителю, в связи с чем, они не могут быть противопоставлены заявленному обозначению [1].

Таким образом, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров и услуг отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.03.2019, изменить решение Роспатента от 29.06.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017701138.