

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 20.05.2020 возражение компании G.F. Smith & Son (London) Limited, Великобритания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1416745 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Международная регистрация знака за № 1416745 от 27.04.2018 была произведена на имя заявителя в отношении товаров 16 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации № 1416745 представляет собой
G . F
словесное обозначение SMITH, выполненное буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 26.11.2019 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1416745.

Отказ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку по результатам экспертизы был обусловлен его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, так как данный знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ с товарным знаком «**D S SMITH**» по свидетельству № 287258, охраняемым на территории Российской Федерации на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

При этом экспертиза отметила, что буквы «G», «F» являются неохраняемыми элементами, не обладающими различительной способностью.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 20.05.2020 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 26.11.2019. Доводы возражения сводятся к тому, что правообладателем противопоставленного товарного знака (компанией DS Smith PLC, Великобритания) было выражено согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку по международной регистрации № 1416745 на имя заявителя в отношении ограниченного перечня товаров 16 класса МКТУ «paper, covers and boards; folders and envelopes; all included in this class, except for articles for wrapping and packaging» («бумага, обложки и картон; папки и конверты; все вышеперечисленные товары, включенные в данный класс, за исключением товаров для обертывания и упаковки»), в связи с чем им было предоставлено заявителю соответствующее письмо-согласие от 26.03.2020.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку по международной регистрации № 1416745 с включением в него букв «G», «F» как неохраняемых элементов.

К возражению был приложен оригинал вышеупомянутого письма-согласия (далее – [1]).

На заседании коллегии заявитель ходатайствовал об ограничении перечня товаров, для которого им испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому международному знаку, только товарами, указанными в письме-согласии [1].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты международной регистрации (27.04.2018) правовая база для оценки охраноспособности рассматриваемого знака на территории Российской Федерации включает в себя Кодекс.

В соответствии с абзацем 1 и 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 подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Знак по международной регистрации № 1416745 от 27.04.2018 представляет собой словесное обозначение **G . F SMITH**, выполненное в две строки буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны этому знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 16 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 287258 с приоритетом от 06.09.2001 представляет собой словесное обозначение «**D S SMITH**», выполненное в одну строку буквами латинского алфавита. Данный знак охраняется, в частности, в отношении товаров 16 класса МКТУ.

Правообладателем указанного противопоставленного товарного знака по свидетельству № 287258 (компанией DS Smith PLC, Великобритания) было выражено согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку по международной регистрации № 1416745 на имя заявителя в отношении ограниченного перечня товаров 16 класса МКТУ «paper, covers and boards; folders and envelopes; all included in this class, except for articles for wrapping and packaging» («бумага, обложки и картон; папки и конверты; все вышеперечисленные товары, включенные в данный класс,

за исключением товаров для обертывания и упаковки»), что подтверждается соответствующим письмом-согласием от 26.03.2020 [1].

При этом следует отметить, что соответствующие сопоставляемые товары 16 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые знаки, согласно письму-согласию [1] были строго разграничены между собой по их назначению и, следовательно, по области применения. Так, вышеуказанные товары 16 класса, для которых заявителем испрашивается с учетом письма-согласия предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому международному знаку, не являются товарами, предназначенными для обертывания и упаковки («за исключением товаров для обертывания и упаковки»), в то время как соответствующая область деятельности правообладателя противопоставленного товарного знака определяется, напротив, производством именно упаковочных материалов, которые относятся уже к другой специализированной родовой группе товаров.

Вышеуказанные фактические обстоятельства снижают принципиальную возможность смешения сопоставляемых товаров на соответствующем рынке, которые относятся, собственно, к совершенно разным его сегментам.

Кроме того, сравниваемые знаки имеют некоторые отличия по шрифтовому исполнению, по составу звуков и букв и по пространственному положению соответствующих элементов.

На основании письма-согласия [1], принимая во внимание вышеуказанные фактические обстоятельства и имеющиеся у сопоставляемых знаков вышеотмеченные отличия, коллегия не усматривает оснований для вывода о том, что рассматриваемый международный знак может явиться причиной введения в заблуждение потребителя, и, следовательно, считает возможным в соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса признать то, что противопоставленный товарный знак не препятствует предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку по международной регистрации № 1416745 в отношении соответствующего ограниченного перечня товаров 16 класса МКТУ.

Таким образом, не имеется каких-либо оснований для признания рассматриваемого международного знака не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении этих товаров.

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.05.2020, отменить решение Роспатента от 26.11.2019 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1416745 в отношении товаров 16 класса МКТУ «paper, covers and boards; folders and envelopes; all included in this class, except for articles for wrapping and packaging» с включением в него букв «G», «F» как неохраняемых элементов.