

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 20.11.2015 возражение компании Elasticsearch BV, Нидерланды (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1197536 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Международная регистрация знака за № 1197536 с конвенционным приоритетом от 27.09.2013 была произведена на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации № 1197536 представляет собой словесное обозначение «KIBANA», выполненное буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 28.09.2015 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «KIBANA» по международной регистрации № 1197536, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что рассматриваемый знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ с товарными знаками «KUBANA» по свидетельствам №№ 434133 и 519594, охраняемыми на имя другого лица и имеющими более ранний приоритет.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 20.11.2015 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 28.09.2015.

Доводы возражения сводятся к тому, что сопоставляемые знаки имеют некоторые различия по фонетическому, визуальному и семантическому критериям сходства обозначений, причем заявитель и правообладатель противопоставленных товарных знаков осуществляют свою деятельность в совершенно разных сферах экономики, исходя из чего указанным правообладателем товарных знаков (Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОВА-Медиа», Российская Федерация) было выражено согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «KIBANA» по международной регистрации № 1197536 на имя заявителя в отношении всех приведенных в данной международной регистрации знака товаров и услуг, в связи с чем им было предоставлено заявителю соответствующее письмо-согласие от 11.11.2015.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении знаку «KIBANA» по международной регистрации № 1197536 правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении всех приведенных в данной международной регистрации знака товаров и услуг.

На заседании коллегии, состоявшемся 05.02.2016, заявителем был представлен оригинал вышеупомянутого письма-согласия от 11.11.2015 [1].

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

С учетом даты конвенционного приоритета (27.09.2013) правовая база для оценки охраноспособности знака на территории Российской Федерации включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003.

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 настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

Знак по международной регистрации № 1197536 с конвенционным приоритетом от 27.09.2013 представляет собой выполненное буквами латинского алфавита словесное обозначение «KIBANA». Предоставление правовой охраны рассматриваемому знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 434133 и 519594 с приоритетами от 03.07.2009 и 28.11.2012 представляют собой выполненные буквами латинского алфавита словесные обозначения «KUBANA». Данные товарные знаки охраняются в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ.

Правообладателем противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 434133 и 519594 (Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОБА-Медиа», Российская Федерация) было выражено согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «KIBANA» по международной регистрации № 1197536 на имя заявителя в отношении всех приведенных в данной международной регистрации знака товаров и услуг, что подтверждается соответствующим письмом-согласием от 11.11.2015 [1].

На основании письма-согласия [1], принимая во внимание имеющиеся у сопоставляемых знаков некоторые различия, коллегия считает возможным в соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса признать то, что противопоставленные товарные знаки не препятствуют предоставлению правовой

охраны на территории Российской Федерации знаку «KIBANA» по международной регистрации № 1197536 в отношении всех приведенных в данной международной регистрации знака товаров и услуг.

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

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.11.2015, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 28.09.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1197536 в отношении всех приведенных в данной международной регистрации знака товаров и услуг.