

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

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 12.10.2018 возражение Публичного акционерного общества «Газпром нефть», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017700261 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2017700261 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 10.01.2017 на имя заявителя в отношении товаров 01, 04 и услуг 35, 37, 38, 40, 41, 42 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой

ТЕХНОПАРК

комбинированное обозначение со словесным элементом «ТЕХНОПАРК», выполненным оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 06.07.2018 о государственной регистрации товарного знака. Отказ в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех приведенных в заявке услуг 35, 37, 41 и 42 классов МКТУ мотивирован в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных услуг с обозначением по заявке № 2016719093, ранее заявленным на регистрацию в качестве товарного знака

на имя другого лица в отношении услуг 37 класса МКТУ, и с товарными знаками по свидетельствам №№ 525061, 443395, 367545, 372054 и 282427, охраняемыми на имя другого лица и имеющими более ранние приоритеты в отношении услуг 35 и 37 классов МКТУ, а также с товарным знаком по свидетельству № 378255, охраняемым на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет в отношении услуг 41 и 42 классов МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 12.10.2018 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 06.07.2018. Доводы возражения сводятся к тому, что сравниваемые знаки не являются сходными, поскольку производят разное общее зрительное впечатление.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака еще и в отношении всех приведенных в заявке услуг 42 класса МКТУ.

Корреспонденцией, поступившей 30.11.2018, правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству № 378255 (Обществом с ограниченной ответственностью «СЕЛЬМАШПРОЕКТ», Москва) было выражено согласие на государственную регистрацию заявленного обозначения по заявке № 2017700261 в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех приведенных в заявке услуг 42 класса МКТУ, в связи с чем им и было представлено в подлиннике соответствующее письмо-согласие от 07.11.2018 [1].

Корреспонденцией, поступившей 17.01.2019, заявителем было представлено определение Суда по интеллектуальным правам от 26.11.2018 по делу № СИП-673/2018 о прекращении производства по делу в связи с утверждением мирового соглашения [2].

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

С учетом даты подачи заявки (10.01.2017) правовая база для оценки охранимости заявленного обозначения включает в себя, в частности, упомянутый выше 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.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение

ТЕХНОПАРК

, состоящее из словесного элемента «ТЕХНОПАРК», выполненного оригинальным (графически проработанным, стилизованным) шрифтом буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 10.01.2017 испрашивается, согласно возражению, в отношении услуг 42 класса МКТУ.

Противопоставленное обозначение по заявке № 2016719093, ранее заявленное в отношении услуг 37 класса МКТУ, и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 525061, 443395, 367545, 372054 и 282427, охраняемые в отношении услуг 35 и 37 классов МКТУ, не препятствуют регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении не однородных им услуг 42 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 378255, охраняемый, в частности, в отношении услуг 42 класса МКТУ на имя другого лица (Общества с ограниченной ответственностью «СЕЛЬМАШПРОЕКТ», Москва) и имеющий более

ранний приоритет, представляет собой словесное обозначение «ТЕХНОПАРК», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Правообладателем данного противопоставленного товарного знака было выражено согласие на государственную регистрацию заявленного обозначения по заявке № 2017700261 в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех приведенных в заявке услуг 42 класса МКТУ, что подтверждается соответствующим письмом-согласием [1]. Данное письмо-согласие было им предоставлено во исполнение определения Суда по интеллектуальным правам от 26.11.2018 по делу № СИП-673/2018 о прекращении производства по делу в связи с утверждением мирового соглашения [2].

На основании письма-согласия [1] и судебного акта [2], принимая во внимание имеющиеся у сопоставляемых знаков некоторые различия по визуальному критерию сходства сравниваемых обозначений (разное цветовое и шрифтовое исполнение словесных элементов и наличие в заявлном обозначении иных графических элементов), коллегия не усматривает каких-либо оснований для вывода о том, что заявленное обозначение в соответствующем графическом исполнении может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Исходя из изложенных выше обстоятельств, коллегия считает возможным в соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса признать то, что противопоставленный товарный знак по свидетельству № 378255 не препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении приведенных в заявке услуг 42 класса МКТУ.

Таким образом, не имеется каких-либо оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех приведенных в заявке услуг 42 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 12.10.2018, изменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 06.07.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017700261.