

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 регистрационный № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 11.01.2019, поданное компанией «Springer Nature Holdings Limited», Соединенное Королевство (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 14.09.2018 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1347394 в отношении товаров 09, 16, 41 классов МКТУ, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1347394 с конвенционным приоритетом от 11.07.2016, произведенной Международным Бюро ВОИС 12.07.2016 на имя «HM Publishers Holdings Limited», Великобритания, испрашивалась в отношении товаров 09, 16, услуг 35, 41, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации. Согласно ограничению от 01.06.2017 перечень товаров и услуг ограничивается товарами 09, 16 и услугами 41 классов МКТУ. В связи с этим, экспертиза проводилась только в отношении товаров 09, 16 и услуг 41 классов МКТУ, указанных в перечне международной регистрации № 1347394.

В наименование и адрес правообладателя знака по международной регистрации № 1347394 19.06.2018 были внесены также изменения: «Springer Nature Holdings Limited», The Campus, 4 Crinan Street London N1 9XW (GB (United Kingdom)) (как указывалось выше - заявитель).

Знак по международной регистрации № 1347394 представляет собой словесное обозначение «**NATURE**», выполненное заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 14.09.2018 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1347394 в отношении всех товаров 09, 16, услуг 41 классов МКТУ было основано на предварительном отказе от 07.02.2018, согласно которому установлено следующее:

- знак по международной регистрации № 1347394 не соответствует требованиям, установленным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных товаров 09, 16, услуг 41 классов МКТУ;

- знаку по международной регистрации № 1347394 [1] противопоставлен сходный до степени смешения знак **NATURE** по свидетельству № 222134, приоритет от 10.02.2000 (срок действия регистрации продлен до 10.02.2020) [2], правовая охрана которому предоставлена ранее на имя: «Х.М. Паблишерс Холдингс Лимитед», Дзе Кампус, 4 Кринан Стрит, Лондон Эн1 9ЭксДаблю, Соединенное Королевство, в отношении товаров 09, 16, услуг 41 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 09, 16, услуг 41 классов МКТУ;

- экспертизой приняты к сведению предпринятые заявителем действия по внесению изменений в наименование и адрес правообладателя противопоставленного товарного знака [2]. Однако, на момент вынесения окончательного решения от 14.09.2018 сравниваемые знаки [1] и [2] принадлежали разным лицам, что не привело к преодолению мотивов для отказа, предусмотренных пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса;

- экспертизой принято к сведению согласие заявителя в части исключения из перечня товаров 16 класса МКТУ дублирующих позиций (пункт 3 статьи 1497 Кодекса).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 11.01.2019 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 14.09.2018. Доводы возражения сводятся к тому, что согласно данным Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) от 12.12.2018 г. исключительное право на противопоставленный товарный знак [2] передано заявителю. Кроме того, заявителем поданы заявления о внесении изменений в перечень товаров и услуг знаков [1] и [2] с целью исключения повторяющихся формулировок.

В возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку [1] в отношении заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела, заслушав участвующих лиц при рассмотрении возражения, поступившего 11.01.2019, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (11.07.2016) конвенционного приоритета знака по международной регистрации № 1347394 правовая база для оценки охраноспособности знака [1] включает в себя 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.

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.

Знак по международной регистрации № 1347394 [1] представляет собой словесное обозначение «**NATURE**», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 09, 16, услуг 41 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Противопоставленный товарный знак **NATURE** по свидетельству № 222134 [2] с приоритетом от 10.02.2000 (срок действия регистрации продлен до 10.02.2020) является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знака [2] действует в отношении товаров 09, 16, услуг 41 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Согласно данным Госреестра от 12.12.2018 в наименование и адрес правообладателя были внесены изменения: «Спрингер Нэйча Холдингз Лимитед», Дзе Кампус, 4 Кринан Стрит, Лондон Эн1 9ЭксДаблю, Соединенное Королевство.

Кроме того, согласно данным Госреестра от 26.02.2019 на основании заявления правообладателя в отношении противопоставленного товарного знака [2] было зарегистрировано сокращение перечня в отношении части товаров с целью исключения повторяющихся формулировок. Так, из перечня товаров 09 класса МКТУ исключены «диски для записей», из перечня товаров 16 класса МКТУ исключены «печатные издания; периодические печатные издания; справочники; фотографии; рисунки».

Отчуждение исключительного права на противопоставленный товарный знак [2] в пользу заявителя устраняет препятствие, предусмотренное пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, в предоставлении правовой охраны знаку [1] в отношении однородных товаров 09, 16, услуг 41 классов МКТУ на территории Российской Федерации на имя заявителя.

Следовательно, основания для вывода о несоответствии знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 09, 16, услуг 41 классов МКТУ отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.01.2019, отменить решение Роспатента от 14.09.2018 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1347394 для товаров 09, 16, услуг 41 классов МКТУ.