

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 21.01.2019, поданное компанией «Pulp Mill Holding GmbH», Австрия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1323331, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака « PULP MILL HOLDING» с приоритетом от 08.06.2016 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности за №1323331 на имя заявителя в отношении товаров 01, 16 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 23.03.2018 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1323331 в отношении товаров 01, 16 классов МКТУ, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Согласно предварительному отказу от 23.08.2017 в результате экспертизы было указано, что знак по международной регистрации №1323331 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарным знаком



Siberian

«WoodWorkers» по свидетельству №484553 с приоритетом от 17.02.2012, знаком



« » по международной регистрации №565144 с приоритетом от 18.01.1991, в отношении однородных товаров 01, 16 классов МКТУ.

Входящие в состав рассматриваемого знака словесные элементы «PULP MILL HOLDING» являются неохраноспособными в отношении всех товаров 01 и 16 классов МКТУ на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.01.2019 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель согласен с исключением из правовой охраны словесных элементов «PULP MILL HOLDING»;

- заявитель ограничивает перечень заявленных товаров 16 класса МКТУ и просит предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №1323331 на территории Российской Федерации в отношении следующих позиций: «board, corrugated, board, toilet paper, facial paper tissues, hand paper towels, paper serviettes, paper tablecloths packaging materials from paper or corrugated board, boxes from cardboard or paper, paper packing bags, pockets and sleeves, packing paper, paper wastebags, beer coasters, paper or cardboard packages for bottles, filler material from paper or cardboard, paper boxes for hats, board tubes, notebooks, paperbags, copybooks, school goods (paper and writing goods), paper coasters» (картон, гофрокартон, туалетная бумага, салфетки бумажные для лица, бумажные полотенца для рук, бумажные салфетки, бумажные скатерти, упаковочные материалы из бумаги или гофрокартона, коробки из картона или бумаги, упаковочные пакеты, карманы и рукава, упаковочная бумага, бумажные мусорные корзины, подставки для пивных кружек, бумажные или картонные обертки для бутылок, наполнители из бумаги или картона, бумажные коробки для шляп, картонные гильзы, тетради, бумажные сумки, тетради, школьные принадлежности (товары бумажные и товары для письма), бумажные подставки);

- правообладатели противопоставленных товарных знаков предоставили заявителю письменное согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1323331 в отношении товаров 01 класса МКТУ и вышеприведенных товаров 16 класса МКТУ;

- области деятельности компаний заявителя и владельцев противопоставленных товарных знаков различны и производимые ими товары не пересекаются в гражданском обороте;

- знак по международной регистрации №1323331 и противопоставленные товарные знаки имеют ряд фонетических и графических отличий, за счет наличия в них различных словесных элементов, а также разной цветовой гаммы, что в целом влияет на их восприятие потребителями, следовательно, вероятность введения потребителя в заблуждение отсутствует.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1323331 в отношении всех товаров 01 класса МКТУ и вышеприведенных товаров 16 класса МКТУ с исключением из правовой охраны словесных элементов «PULP MILL HOLDING».

Заявителем к материалам дела были представлены оригиналы писем-согласия от правообладателей противопоставленных регистраций (1).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы заявителя убедительными.

С учетом приоритета (08.06.2016) знака по международной регистрации №1323331 правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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.

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 при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя (пункт 6 (абзац 5) статьи 1483 Кодекса и пункт 46 Правил).

Знак по международной регистрации №1323331 представляет собой комбинированное обозначение « PULP MILL HOLDING», включающее в свой состав изобразительный элемент в виде множества кругов неправильной формы и словесные элементы «PULP MILL HOLDING». Словесные элементы «PULP MILL» выполнены на одной строке буквами латинского алфавита жирным шрифтом, под которыми расположен словесный элемент «HOLDING», выполненный более мелким стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 01 класса МКТУ и скорректированных вышеприведенных товаров 16 класса МКТУ.

В качестве основания несоответствия знака по международной регистрации №1323331 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой был



Siberian

противопоставлен товарный знак «WoodWorkers» по свидетельству №484553 и знак



«» по международной регистрации №565144.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 23.03.2018.

К указанным обстоятельствам относятся письменные согласия (1) от правообладателей противопоставленных товарных знаков на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1323331 на имя заявителя в отношении товаров 01 класса МКТУ и вышеуказанных товаров 16 класса МКТУ.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
- противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
- противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, знак по международной регистрации №1323331 и противопоставленный товарный знак не тождественны, при этом противопоставленный знак не является коллективным товарным знаком, а также отсутствуют сведения о их широкой известности российскому потребителю.

При этом, также принято во внимание, что согласно возражению интересы владельцев сравниваемых знаков не пересекаются, на основании следующего.

Заявитель осуществляет производство картона для плоских слоев, унилайнера, полухимического флютинга, лиственной беленой сульфатной целлюлозы, хвойной беленой сульфатной целлюлозы, школьных тетрадей.

Правообладатель противопоставленного знака «  » по международной регистрации №565144 изготавливает офсетную бумагу.

Правообладатель противопоставленного товарного знака  «WoodWorkers» по свидетельству №484553 осуществляет деятельность в сфере лесозаготовок, производства пиломатериалов, непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины.

Таким образом, принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, при наличии согласия их правообладателей, у коллегии имеются основания для отмены решения Роспатента от 23.03.2018 и предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1323331 в отношении товаров 01 класса МКТУ и вышеуказанных товаров 16 класса МКТУ.

Входящие в состав рассматриваемого знака словесные элементы «PULP MILL HOLDING» являются неохраноспособными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, с чем заявитель выразил свое согласие.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.01.2019, отменить решение Роспатента от 23.03.2018 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1323331 в отношении всех товаров 01 класса МКТУ и товаров 16 класса МКТУ «board,

corrugated, board, toilet paper, facial paper tissues, hand paper towels, paper serviettes, paper tablecloths packaging materials from paper or corrugated board, boxes from cardboard or paper, paper packing bags, pockets and sleeves, packing paper, paper wastebags, beer coasters, paper or cardboard packages for bottles, filler material from paper or cardboard, paper boxes for hats, board tubes, notebooks, paperbags, copybooks, school goods (paper and writing goods), paper coasters» с исключением из правовой охраны словесных элементов «PULP MILL HOLDING».