

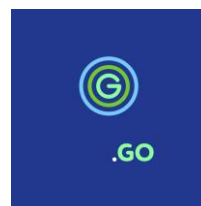
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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 поступившее 05.02.2020 возражение ПАО «Газпром нефть» (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018744591, при этом установила следующее.

Заявка №2018744591 с датой поступления от 15.10.2018 была подана на государственную регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 04, 09 и услуг 35, 36, 37, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, в качестве товарного



знака заявлено комбинированное обозначение, которое включает словесный элемент GO (гоу) и изобразительный элемент, состоящий из буквы G, расположенной внутри двух концентрических окружностей.

Решение Роспатента от 08.11.2019 о государственной регистрации товарного знака принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение зарегистрировано в качестве товарного знака только для услуг 37 класса МКТУ, указанных в заявке. Также в заключении указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве

товарного знака (знака обслуживания) для товаров и услуг 04, 09, 35, 36, 43 классов МКТУ на основании положений, предусмотренных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с обозначениями, включающими словесный элемент «GO», ранее заявленными под №№ 2019703575, 2019703565 [1-2] с датой испрашиваемого конвенционного с приоритета от 31.08.2018 на имя Гугл ЭлЭлСи, 1600 Амфисieta Паркуэй, Маунтин Вью, Калифорния 94043, Соединенные Штаты Америки, для однородных товаров 09 класса МКТУ;

- с товарными знаками «GO» по свидетельствам №№ 636694, 636693[3-4] с приоритетом от 12.05.2016, зарегистрированными на имя ООО "ПВ КАПИТАЛ", 192102, Санкт-Петербург, ул. Салова, 53, к. 1, для товаров и услуг 09,42 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 09 класса МКТУ;

- с товарным знаком «GO!», свидетельство №584503 [5] с приоритетом от 16.01.2015, зарегистрированным на имя ООО "Кибердаин Системс ГРУП", 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, д. 30, для однородных услуг 35,43 классов МКТУ;

- с товарным знаком «GO travel», свидетельство №522148 [6] с приоритетом от 24.08.2012, зарегистрированным на имя ДиДжи Интернешнл Холдингз Лимитед, Юнит 1 Мил Хил Индастриал Эстейт, Флауэр Лейн, Мил Хил Лондон, НДаблю 7 2ЭйчЮ, Великобритания, для однородных товаров и услуг 04,09,36 классов МКТУ;

- с товарным знаком «GO company», свидетельство №445199 [7] с приоритетом от 09.11.2010, зарегистрированным на имя ООО "Гаражное Оборудование", 454045, г. Челябинск, ул. Новоэлеваторная, 49, оф.4, для однородных товаров 07, 09 классов МКТУ;

- с товарным знаком «GO», свидетельство №241829 [8] с приоритетом от 31.10.2001, срок действия регистрации продлен до 31.10.2021, зарегистрированным

на имя ООО "Рекламная студия "Го-траст", 620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Карла Маркса, д.36, оф.2, для однородных услуг 35 класса МКТУ;

- со знаком «GO sat» по международной регистрации «GO sat» №976036 [9] с конвенционным приоритетом от 13.11.2007, срок действия регистрации продлен до 08.04.2028, зарегистрированным на имя TIPA, spol. s r.o. Sadova 2749/42 CZ-746 01 Opava (CZ), для однородных товаров 09 класса МКТУ;

- с международной регистрацией «GO voyages» № 786702 [10] с конвенционным приоритетом от 07.11.2001, срок действия регистрации продлен до 30.04.2022, зарегистрированным на имя Opodo SL c/ Jacinto Benavente, 2B, Edificio Tripark E-28232 Las Rozas, Madrid (ES), для однородных услуг 43 класса МКТУ. См. Интернет, раздел «Открытые реестры» [<http://www1.fips.ru/>] и сайт Всемирной организации интеллектуальной собственности [<http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp>].

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), приведены следующие аргументы:

- заявленное обозначение не ассоциируется с противопоставленными товарными знаками, поскольку они отличаются и графически и фонетически;

- отсутствует также общее зрительное впечатление, производимое сравниваемыми обозначениями на потребителя;

- правообладатели противопоставленных товарных знаков [5-6] предоставили заявителю письма-согласия в отношении товаров и услуг 04, 09, 35, 36, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки №2018744591;

- в Суд по интеллектуальным правам было подано исковое заявление о прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №241829 [8], ведутся переговоры о предоставлении письма-согласия.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Возражение было рассмотрено на заседании коллегии от 13.08.2020, по результатам которого Роспатентом было принято решение от 07.09.2020: удовлетворить возражение, поступившее 05.02.2020, изменить решение Роспатента от 08.11.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018744591 также для всех товаров 04, всех услуг 36 и части услуг 35, 43 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака.

Решением Суда по интеллектуальным правам (далее – Суд) от 12.05.2021 по делу №СИП-1055/2020 указанное решение Роспатента от 07.09.2020 было признано недействительным в части отказа в государственной регистрации товарного знака для части услуг 35 класса МКТУ в связи с предоставлением в Суд письма-согласия, полученного заявителем от правообладателя товарного знака [8] после рассмотрения возражения и принятия по нему решения.

Также указанным решением Суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение от 05.02.2020 на решение Роспатента от 08.11.2019 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018744591 в части отказа в государственной регистрации товарного знака для части услуг 35 класса МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 03.06.2021, заявителем был представлен оригинал письма-согласия от правообладателя товарного знака [8] на регистрацию товарного знака для услуг 35 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (15.10.2018) подачи заявки №2018744591 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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.

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 с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение



, которое содержит словесный элемент GO.

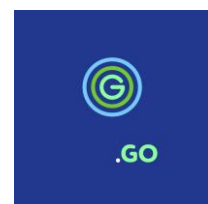
Государственная регистрация товарного знака испрашивалась для товаров 04, 09 и услуг 35, 36, 37, 43 классов МКТУ.

Согласно решению Роспатента от 07.09.2020 возражение, поданное заявителем 05.02.2020 на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018744591 было удовлетворено в части отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении всех товаров 04, 09 и услуг 36, а также части услуг 35, 43 классов МКТУ.

Не согласившись с данным решением Роспатента в части отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018744591 для части услуг 35 класса МКТУ заявитель подал исковое заявление в Суд, представив письмо-согласие от правообладателя товарного знака [8] на регистрацию и использование заявленного обозначения в отношении всех заявленных услуг 35

класса МКТУ, в связи с чем указанное решение Роспатента от 07.09.2020 было отменено.

В соответствии с решением Суда от 12.05.2021 по делу №СИП-1055/2020 возражение от 05.02.2020 на решение Роспатента от 08.11.2019 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018744591 в части отказа в государственной регистрации товарного знака для части услуг 35 класса МКТУ рассматривается коллегией повторно.



Основанием для отказа в регистрации заявленного обозначения по заявке №2018744591 в отношении части услуг 35 класса МКТУ послужило его несоответствие требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходного до степени смешения товарного знака  [8], зарегистрированного в отношении однородных услуг на имя другого лица и имеющего более ранний приоритет.

Сходство до степени смешения заявленного обозначения с указанным товарным знаком было установлено на основании фонетического сходства входящих в них словесных элементов GO, а также однородности услуг, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак и для которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2018744591.

Вместе с тем, как показал анализ материалов дела, правообладателем товарного знака [8] было выражено согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2018744591 на имя заявителя в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ, что подтверждается представленным в Суд и на заседании коллегии оригиналом письма-согласия.

Представленное письмо-согласие свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя товарного знака [8] в гражданском обороте.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, 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. В связи с указанным коллегия считает необходимым отметить следующее.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеются графические отличия в их выполнении, что создает разное общее зрительное впечатление при сопоставлении обозначений.

Коллегия также не располагает какой-либо информацией о товарном знаке [8] и его восприятии потребителем, связанном с предшествующими знаниями о товарах и услугах, производимых и оказываемых под этим знаком на территории Российской Федерации его правообладателем, в связи с чем предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2018744591 не может явиться причиной введения потребителя в заблуждение.

Следовательно, противопоставленный товарный знак [8] не является более препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2018744591 в отношении части заявленных услуг 35 класса МКТУ, что свидетельствует о соответствии рассматриваемого обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, коллегией установлено, что с учетом дополнительных обстоятельств (письма-согласия) заявленное обозначение может быть зарегистрировано также для всех услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых ранее было отказано в государственной регистрации товарного знака.

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

удовлетворить возражение, поступившее 05.02.2020, изменить решение Роспатента от 08.11.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018744591.