


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 17.06.2020 возражение компании MEDIALEISURE SA, Люксембург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1408095 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Международная регистрация знака за № 1408095 от 12.03.2018 была произведена на имя заявителя в отношении услуг 35 и 38 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации № 1408095 представляет собой комбинированное обозначение  со словесным элементом «**amerigo**», выполненным буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 13.08.2019 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1408095.

Отказ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку в отношении услуг 35 класса МКТУ по результатам экспертизы был обусловлен его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, так как данный знак сходен до степени смешения в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ со знаком  по

международной регистрации № 1436437, охраняемым на территории Российской Федерации на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 17.06.2020 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 13.08.2019. Доводы возражения сводятся к тому, что между заявителем и правообладателем противопоставленного знака (компанией AUTOMOTOR FRANCE, Франция) был заключен договор об их сосуществовании как хозяйствующих субъектов, в соответствии с которым последним будет выражено согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку по международной регистрации № 1408095 на имя заявителя в отношении всех услуг, приведенных в перечне услуг данной международной регистрации знака.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку по международной регистрации № 1408095 в отношении всех услуг, приведенных в перечне услуг данной международной регистрации знака.

К возражению была приложена копия вышеупомянутого договора о сосуществовании заявителя и правообладателя противопоставленного знака (далее – [1]).

На заседании коллегии заявителем был представлен также и оригинал вышеупомянутого письма-согласия от 29.06.2020 (далее – [2]).


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


С учетом даты международной регистрации (12.03.2018) правовая база для оценки охраноспособности рассматриваемого знака на территории Российской Федерации включает в себя 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.

Знак по международной регистрации № 1408095 от 12.03.2018 представляет собой комбинированное обозначение  со словесным элементом «**amerigo**», выполненным оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны этому знаку на территории Российской Федерации испрашивается, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 1436437 с конвенционным приоритетом от 30.11.2017 представляет собой комбинированное обозначение  со словесным элементом «**AMERI GO**», выполненным оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита разной величины и разного цветового сочетания. Данный знак охраняется, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Между заявителем и правообладателем противопоставленного знака (компанией AUTOMOTOR FRANCE, Франция) был заключен договор от 10.06.2020 об их сосуществовании как хозяйствующих субъектов [1], в соответствии с которым последним было выражено согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку по международной регистрации № 1408095 на имя заявителя в отношении всех услуг, приведенных в перечне услуг данной международной регистрации знака, что подтверждается соответствующим письмом-согласием от 29.06.2020 [2].

Кроме того, сравниваемые знаки имеют некоторые отличия по цветовому и шрифтовому исполнению, по внешней форме изобразительных элементов и по пространственному положению соответствующих элементов.

На основании письма-согласия [2], принимая во внимание вышеуказанные фактические обстоятельства, связанные с комплексным разграничением сфер деятельности между заявителем и правообладателем противопоставленного знака по договору о сосуществовании [1], и имеющиеся у сопоставляемых знаков вышеотмеченные отличия, коллегия не усматривает оснований для вывода о том, что рассматриваемый международный знак может явиться причиной введения в заблуждение потребителя, и, следовательно, считает возможным в соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса признать то, что противопоставленный международный знак не препятствует предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку по международной регистрации № 1408095.

Таким образом, не имеется каких-либо оснований для признания рассматриваемого международного 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 17.06.2020, отменить решение Роспатента от 13.08.2019 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1408095 в отношении всех услуг, приведенных в перечне услуг данной международной регистрации знака.