

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 06.08.2020 возражение компании Rails International, LLC, Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1267451 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Международная регистрация знака за № 1267451 с датой территориального расширения на Российскую Федерацию от 07.09.2018 была произведена на имя заявителя в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации № 1267451 представляет собой словесное обозначение «**Rails**», выполненное буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 31.10.2019 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1267451.

Отказ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку в отношении товаров 25 класса МКТУ по результатам экспертизы был обусловлен его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, так как данный знак сходен до степени смешения с товарным знаком ^{РЕЛС}RELS по свидетельству № 422477 и со знаком **R  I L** по международной регистрации № 977577, охраняемыми на территории Российской Федерации на имя других лиц и имеющими более ранние приоритеты, в

отношении приведенных в рассматриваемой международной регистрации знака товаров 25 класса МКТУ, однородных товарам 25 и услугам 35 классов МКТУ противопоставленных регистраций знаков.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 06.08.2020 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 31.10.2019. Доводы возражения сводятся к тому, что правообладателями противопоставленного товарного знака по свидетельству № 422477 (Обществом с ограниченной ответственностью «РЕЛС», Российская Федерация) и противопоставленного знака по международной регистрации № 977577 (компанией SO MAGAZINE SRL, Италия) были выражены согласия на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку по международной регистрации № 1267451 на имя заявителя в отношении всех товаров 25 класса МКТУ, приведенных в перечне товаров данной международной регистрации знака, в связи с чем ими были предоставлены заявителю соответствующие письма-согласия.

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 № 1267451 в отношении всех товаров, приведенных в перечне товаров данной международной регистрации знака.

Корреспонденцией, поступившей 15.07.2019, заявителем был представлен оригинал вышеупомянутого письма-согласия ООО «РЕЛС» от 28.05.2018 (далее – [1]).

К возражению был приложен оригинал вышеупомянутого письма-согласия компании SO MAGAZINE SRL от 20.05.2020 (далее – [2]).

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

С учетом даты территориального расширения (07.09.2018) 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 № 1267451 с датой территориального расширения от 07.09.2018 представляет собой выполненное буквами латинского алфавита словесное обозначение «**Rails**». Предоставление правовой охраны этому знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 422477 с приоритетом от 23.11.2009 представляет собой словесное обозначение ^{РЕЛС} **RELS** , выполненное в две строки буквами русского и латинского алфавитов. Данный товарный знак охраняется, в частности, в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 977577 от 05.08.2008 представляет собой комбинированное обозначение **R A I L** со словесным элементом «**RAIL**», выполненным буквами латинского алфавита. Данный знак охраняется на территории Российской Федерации в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Правообладателями противопоставленного товарного знака по свидетельству № 422477 (Обществом с ограниченной ответственностью «РЕЛС», Российская Федерация) и противопоставленного знака по международной регистрации № 977577 (компанией SO MAGAZINE SRL, Италия) были выражены согласия на

предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку по международной регистрации № 1267451 на имя заявителя в отношении всех товаров 25 класса МКТУ, приведенных в перечне товаров данной международной регистрации знака, что подтверждается соответствующими письмами-согласиями от 28.05.2018 [1] и от 20.05.2020 [2].

На основании писем-согласий [1 – 2], принимая во внимание имеющиеся у сопоставляемых знаков отличия (по количеству слов и букв, их положению в пространстве, использованию разных алфавитов и по наличию или отсутствию графических элементов), 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 противопоставленные знаки не препятствуют предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку по международной регистрации № 1267451.

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 06.08.2020, отменить решение Роспатента от 31.10.2019 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1267451 в отношении всех товаров, приведенных в перечне товаров данной международной регистрации знака.