

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

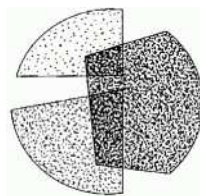
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 16.05.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное по поручению компании INTELSAT INVESTMENTS S. A., Люксембург (далее – заявитель) на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1206785.

Знак по международной регистрации №1206785  с конвенционным приоритетом от 13.03.2014 зарегистрирован Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее - МБ ВОИС) 29.04.2014 на имя заявителя в отношении услуг 38 класса МКТУ.

Роспатентом 12.11.2015 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1206785. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что знак по международной регистрации №1206785 является сходным до степени смешения с:



- изобразительным товарным знаком (свидетельство №237447 с приоритетом от 09.08.2001);

- товарным знаком «INTELSAT» (свидетельство №162826 с приоритетом от 19.11.1996);



- комбинированным товарным знаком (свидетельство №162596 с приоритетом от 28.11.1996);



- комбинированным товарным знаком **INTELSAT** (свидетельство №162827 с приоритетом от 19.11.1996).

Указанные знаки зарегистрированы в отношении однородных услуг 38 класса МКТУ на имя Интелсат, Лтд, 14 Дандоналд Стрит Уэст, Гамильтон БиЭм 09, Бермуды.

В поступившем 16.05.2016 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента.

Доводы возражения сводятся к тому, что в противопоставленные регистрации были внесены изменения, касающиеся адреса правообладателя, в результате чего препятствие для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1206785 в отношении услуг 38 класса МКТУ устранено.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1206785 на территории Российской Федерации в отношении услуг 38 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

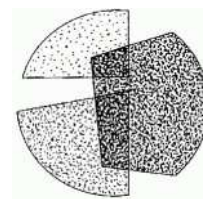
С учетом даты (13.03.2014) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1206785 правовая база для оценки охраноспособности знака включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (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.

Знак по международной регистрации №1206785 представляет собой



комбинированное обозначение, включающее в себя словесный элемент «INTELSAT», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, ниже которого расположен словесный элемент «Envision. Connect. Transform.», выполненный более мелким стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Слева расположен графический элемент, представляющий собой три пересекающиеся геометрические фигуры.



Противопоставленный изобразительный товарный знак [1] по свидетельству №237447 представляет собой изображение трех пересекающихся геометрических фигур.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №162826 представляет собой словесное обозначение «INTELSAT» [2], выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.



Противопоставленный комбинированный товарный знак [3] по свидетельству №162596 включает в себя словесный элемент «INTELSAT», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Ниже него расположен словесный элемент «video services», выполненный оригинальным мелким шрифтом буквами латинского алфавита. В верхней части обозначения расположен графический элемент, представляющий собой стилизованную букву «i».



Противопоставленный комбинированный товарный знак **INTELSAT** [4] по свидетельству №162827 включает в себя словесный элемент «INTELSAT», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Выше него расположен графический элемент представляющий собой стилизованное изображение спутника.

Анализ знака по международной регистрации №1206785 на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Коллегия отмечает, что в знаке по международной регистрации №1206785 и противопоставленных товарных знаках [2-4] основную индивидуализирующую функцию выполняет словесный элемент «INTELSAT», так как он пространственно доминирует и легче запоминается по сравнению с другими словесными и графическими элементами, в связи с чем именно на нем будет акцентироваться внимание потребителя.

Сходство знака по международной регистрации №1206785 и противопоставленных товарных знаков [2-4] обусловлено фонетическим сходством доминирующих словесных элементов «INTELSAT» сравниваемых знаков.

Сходство знака по международной регистрации №1206785 и противопоставленного товарного знака [3] обусловлено полным графическим совпадением единственных изобразительных элементов сравниваемых знаков.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения знака по международной регистрации №1206785 и противопоставленных знаков [1-4] в отношении однородных услуг 38 класса МКТУ - обоснованным. Данный довод заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации были внесены изменения, касающиеся адреса правообладателя противопоставленных товарных знаков, в результате чего его адрес в настоящее время совпадает с адресом заявителя.

В этой связи коллегия не усматривает оснований для вывода о несоответствии знака по международной регистрации №1206785 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.05.2016, отменить решение Роспатента от 12.11.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1206785 в отношении всех услуг 38 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.