

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 21.04.2016, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1136358, поданное «Volkswagen Aktiengesellschaft», Германия (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

Знак **«Generation»** по международной регистрации № 1136358 зарегистрирован Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 15.10.2012 в отношении товаров 12, 28 и услуг 37 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 22.01.2016 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1136358 в отношении товаров 12, 28 и услуг 37 классов МКТУ по основанию, предусмотренному пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, в котором указано, что знак по международной регистрации № 1136358 в отношении однородных товаров 12, 28 и услуг 37 классов МКТУ сходен до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками:

- со словесным элементом «**GENERATIONS**» товарного знака «**FOR GENERATIONS**» (свидетельство № 511033, приоритет от 19.11.2012), товары 12 класса МКТУ, «Дир Энд Компани», США [1];

- со словесным элементом «**GENERATION**» комбинированного

товарного знака «» (свидетельство № 391490, приоритет от 11.02.2008), услуги 37 класса МКТУ, ООО «Промышленная группа «Генерация», Россия [2];

- со словесным элементом «**GENERATIONS**» комбинированного

товарного знака «» (свидетельство № 388357, приоритет от 03.04.2006), товары 28 класса МКТУ, ООО «Промышленная группа «Генерация», Россия [3];

- со словесным элементом «**GENERATION**» комбинированного знака

«» по международной регистрации № 1123474 от 06.06.2012(конвенционный приоритет от 06.12.2011), товары 28 класса, «ZANNIER SAS», Париж [4].

В поступившем 21.04.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 22.01.2016, при этом доводы возражения сводятся к тому, что:

- правообладатель противопоставленного знака [1] не возражает против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1136358, в отношении товаров 12 класса МКТУ, следовательно, в соответствии с требованиями законодательства отсутствуют основания для противопоставления товарного знака по свидетельству № 511033;

- с правообладателем противопоставленного знака [2] ведутся переговоры, для получения письма - согласия;

- заявитель сообщает, что не заинтересован в заявленных товарах 28 класса, так как противопоставленные знаки [3], [4] препятствуют регистрации заявленного обозначения. В связи с этим, просит снять противопоставления.

В качестве дополнительных материалов на заседании коллегии, состоявшемся 15.06.2016, заявителем представлено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака [2] по свидетельству № 391490.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1136358 в отношении заявленных товаров 12 класса МКТУ, а именно: «Appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, y compris leurs parties; véhicules et leurs parties, y compris automobiles et leurs parties; moteurs pour véhicules terrestres» («Аппараты, перемещающиеся по земле, воде и воздуху, включая их части, детали; транспортные средства и их части, детали, включая автомобили и их части; детали; двигатели для наземных транспортных средств») и заявленных услуг 37 класса МКТУ: «Construction, réparation, démontage ou entretien de véhicules, y compris réparation de véhicules en cas de pannes de véhicules, nettoyage, soins et travaux de vernissage de véhicules» («Строительство, ремонт, демонтаж и техническое обслуживание транспортных средств, включая ремонт транспортных средств в ходе обслуживания транспортных средств после поломки/аварии, мытье, чистка, обслуживание и полировка транспортных средств»).

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

С учетом даты (15.10.2012) международной регистрации № 1136358 правовая база для оценки охраноспособности знака включает вышеуказанный 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 требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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.

Знак «**Generation**» по международной регистрации № 1136358 является словесным и выполнен стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, первая буква «G» - заглавная. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку испрашивается в отношении товаров 12 и услуг 37 классов МКТУ, приведенного выше.

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1136358 в отношении товаров 12, 28 и услуг 37 классов МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения противопоставленных товарных знаков:

- «**FOR GENERATIONS**» [1] в отношении товаров 12 класса МКТУ;

- «» [2] в отношении услуг 37 класса МКТУ;

- 
- «**Touch! Generations**» [3] в отношении товаров 28 класса МКТУ;



- « » [4] в отношении товаров 28 класса МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится то, что заявителем представлены письменные согласия от правообладателей противопоставленных знаков [1], [2] для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации № 1183824 на территории Российской Федерации в отношении вышеуказанных товаров.

Также заявитель сообщил, что не заинтересован в заявленных товарах 28 класса по противопоставленным знакам [3], [4], которые препятствовали в регистрации заявленного обозначения.

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 22.01.2016 и предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1136358 в отношении товаров 12 и услуг 37 классов МКТУ, указанных в письме-согласии, в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.04.2016, отменить решение Роспатента от 22.01.2016 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1136358 в

отношении товаров 12 класса МКТУ: «Appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, y compris leurs parties; véhicules et leurs parties, y compris automobiles et leurs parties; moteurs pour véhicules terrestres» и услуг 37 класса МКТУ: «Construction, réparation, démontage ou entretien de véhicules, y compris réparation de véhicules en cas de pannes de véhicules, nettoyage, soins et travaux de vernissage de véhicules».