

Особенности заключения и исполнения соглашения о сосуществовании сходных знаков в Евросоюзе

И.Н. Лучкова
Патентный поверенный РФ
ООО «ПатентВолгаСервис»



20
лет

Возражение

2019

Порядок действий

1. Назначить европейского ПП.
2. Сократить перечень товаров и услуг.
3. Провести переговоры.
4. Подать ответ на уведомление в EUIPO.



Соглашение о сосуществовании

2021

Основные условия

- Соглашение действует на территории всего мира.
- Российский заявитель должен ограничить перечень товаров.
- Оппонент должен отозвать возражение после ограничения перечня товаров.



Ограничения перечня

Условие на русском языке

... ограничить перечень товаров и услуг, путем исключения из класса 28 наименование товара «клюшки хоккейные» и включения в конце описания каждого класса: «ничто из вышеперечисленного не относится к хоккею или другим командным видам спорта».

Условие на английском языке

... limit the identification of goods and services by deleting the goods "hockey sticks" in class 28 and by including at the end of each Class description, "none of the forgoing relating to hockey or other team sports".



Исполнение
соглашения

2021 — 2023

Заявление в ВОИС

1. Российский заявитель подает ММ6 ограничение перечня товаров:
«none of the forgoing relating to hockey or other team sports».
2. Оппонент не принимает ограничения:
 - ограничение указано не с «;»;
 - нет подтверждения от всех ведомств;
 - форма ММ6 не является надлежащей.



Контрдоводы

1. Переподача заявления с «;».
2. Подтверждения от всех ведомств:
 - не прописано в соглашении;
 - не предусмотрена такая процедура в большинстве стран;
 - переговоры заканчиваются раньше принятия решения ведомствами.



3. Форма ММ6 является надлежащей.



Limit vs cancel

ММ6	ММ8
Ограничение	Аннулирование
Товары не будут иметь силы, остаются в реестре	Окончательное удаление товаров
Последующие указания возможны	Нельзя
Ведомства могут отказать в течение 18 месяцев	Не отказывают
Пошлина за продление не распространяется на товары	Пошлина за продление не распространяется на товары



Заявление в ЕС

- 2022, янв Отзыв возражения оппонентом и прекращение дела по возражению ведомством ЕС.
Всё?
- 2022, фев Отказ ведомства ЕС и подача ограничения непосредственно в ведомство ЕС.
- 2023, фев Запрос ведомства ЕС.



“None of the forgoing <...> hockey or other team sports”

Предложение ведомства	В соглашении
5 for use in	relating to
21 for use in or depicting the theme of	relating to
29 being functional food for	relating to



None of the forgoing

	Предложение ведомства	В соглашении
5	for use in	relating to
21	for use in or depicting the theme of	relating to
29	being functional food for	relating to

	Итог
5	None of the forgoing for use in hockey or other team sports none of the forgoing for relating to hockey or other team sports



Выводы

Рекомендации

1. Выбрать способ изменения перечня т/у:
ограничение или аннулирование.
2. Выбрать критерий ограничения:
ограничение товаров и/или способ использования.
3. Не сдаваться после первой попытки!



Благодарю за внимание!



20
лет

Лучкова Ирина
ООО «ПатентВолгаСервис»
+7 8452 51 24 14
patentvolga@mail.ru