

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 от 01.12.2014, поданное компанией Aescular AG, Германия (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №384020, при этом установлено следующее.

Словесный знак «ELAN» был зарегистрирован Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 10.11.1971 за №384020 на имя заявителя. Предоставление правовой охраны знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 07, 10 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, с территориальным расширением от 10.11.2012.

Роспатентом 29.08.2014 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №384020 в отношении товаров 10 класса МКТУ (далее – решение Роспатента), мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения (фонетически, семантически, графически) со словесным знаком «ELAN» по международной регистрации №1131742, имеющим более ранний приоритет, которому предоставлена

правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 10 класса МКТУ на имя иного лица.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, заявитель указывает следующее:

- сравнительный анализ перечней товаров 10 класса МКТУ, указанных в международной регистрации №384020 и противопоставленной международной регистрации №1131742, показал, что они являются неоднородными;

- товары 10 класса МКТУ по международной регистрации №384020 представляют собой части медицинских, хирургических приборов и относятся к родовой группе «приборы и инструменты хирургические, медицинские, стоматологические и ветеринарные». Товары 10 класса МКТУ противопоставленной международной регистрации №1131742 относятся к родовым группам «ортопедические изделия» и «протезы». Таким образом, сравниваемые товары относятся к различным родовым группам товаров;

- сравниваемые товары выполняют различную функцию. Товары 10 класса МКТУ по международной регистрации №384020 предназначены для проведения операций и лечения пациентов, товары 10 класса МКТУ противопоставленной международной регистрации №1131742 используются самими пациентами для обеспечения функционирования суставов и иных частей тела;

- заявитель отмечает, что испрашиваемые товары 10 класса МКТУ предназначены для использования исключительно квалифицированными специалистами-медиками, которым хорошо известны производители соответствующих товаров, следовательно, вероятность смешения товаров и их производителей крайне мала;

- заявителем представлены дополнительные пояснения относительно неоднородности сопоставляемых товаров 10 класса МКТУ, связанных с их различными каналами сбыта, различными целевыми клиентами, группами пациентов и медицинскими показаниями.

В связи с вышеизложенным заявитель просит отменить решение Роспатента от 29.08.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №384020 в отношении всего перечня товаров, в том числе товаров 10 класса МКТУ.

К возражению приложены источники информации Интернет-сайтов.

Возражение было рассмотрено на заседании коллегии 06.04.2015, и по результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 22.04.2015 отказать в удовлетворении возражения от 01.12.2014 и оставить в силе решение Роспатента от 29.08.2014.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 26.05.2016 по делу №СИП-386/2015 признано недействительным вышеуказанное решение Роспатента от 22.04.2015, а также суд обязал Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение от 01.12.2014 на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №384020.

В соответствии с положением статьи 12 Кодекса признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права.

Таким образом, во исполнение вышеуказанного судебного акта с учетом статьи 12 Кодекса возражение от 01.12.2014 было рассмотрено коллегией повторно.

На заседании коллегии, состоявшемся 09.08.2016, заявителем был представлен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №1131742 (1).

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (10.11.2012) территориального расширения знака по международной регистрации №384020 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с указанными товарными знаками, допускается лишь с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации №384020 представляет собой словесное обозначение «ELAN», выполненное стандартным жирным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак по международной регистрации №1131742 также является словесным и представляет собой словесное обозначение «ELAN», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

При анализе материалов дела, коллегией было учтено следующее.

Согласно решению Суда по интеллектуальным правам от 26.05.2016 по делу №СИП-386/2015 признано недействительным решение Роспатента от 22.04.2015 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации словесному знаку «ELAN» по международной регистрации №383020 в отношении товаров 10 класса МКТУ «держатели для инструментов, являющиеся компонентами приборов, инструментов, аппаратов для костной хирургии, ортопедии, нейрохирургии и инструменты, прикрепляемые к ним, для сверления, пиления, размалывания и трепанации», поскольку от правообладателя противопоставленного знака «ELAN» по международной регистрации №1131742 было представлено письмо-согласие (1) на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку в отношении вышеназванных товаров.

При указанных обстоятельствах коллегия пришла к выводу о том, что представленное согласие правообладателя противопоставленного знака устраняет препятствия для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №384020 в отношении указанных выше товаров 10 класса МКТУ в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 01.12.2014, отменить решение Роспатента от 29.08.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации

№384020 в отношении товаров 10 класса МКТУ «Porte-outils faisant partie des appareils pour la chirurgie osseuse, l'orthopédie, la neuro-chirurgie et instruments à fixer sur ceux-ci pour forer, scier, fraiser, trépaner».