

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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, рассмотрела возражение от 28.06.2011, поданное компанией «Nano Pharm Technologies GmbH», Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1003308, при этом установила следующее.

Международная регистрация знака за № 1003308 с конвенционным приоритетом от 09.10.2008 была произведена 02.04.2009 со сроком действия 10 лет на имя заявителя в отношении товаров 05 и услуг 35 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации № 1003308 представляет собой словесное обозначение «NEUROSTIM», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 22.11.2010 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «NEUROSTIM» по международной регистрации № 1003308, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Данное решение обосновано тем, что указанный знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ с товарным знаком «Neuro Stim» по свидетельству № 252670, зарегистрированным на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

Вывод экспертизы о сходстве знаков основан на фонетическом критерии сходства сравниваемых обозначений.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 28.06.2011, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 22.11.2010. Доводы возражения сводятся к тому, что решением Роспатента от 17.02.2011 правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству № 252670 была досрочно прекращена в отношении всех товаров 05 класса МКТУ, ввиду чего данная регистрация товарного знака не препятствует предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1003308.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1003308 в отношении всех товаров и услуг, приведенных в перечне товаров и услуг этой международной регистрации.

Изучив материалы дела, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета знака (09.10.2008) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

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 пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

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) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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 принимается 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 № 1003308 (с конвенционным приоритетом от 09.10.2008) представляет собой словесное обозначение «NEUROSTIM», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Предоставление правовой охраны данному знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 05 и услуг 35 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 252670 (с приоритетом от 05.11.2001) представляет собой словесное обозначение «Neuro Stim», выполненное в одну строку стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак был зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Сравнительный анализ знака «NEUROSTIM» по международной регистрации № 1003308 и противопоставленного товарного знака «Neuro Stim» по свидетельству № 252670 показал, что они являются фонетически тождественными и, несмотря на их отдельные отличия по визуальному критерию, ассоциируются друг с другом в целом, то есть являются сходными.

Часть товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1003308, и товары 05 класса МКТУ, в отношении которых был зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству № 252670, совпадают либо соотносятся как род-вид, то есть являются однородными.

Принимая во внимание изложенное, вывод экспертизы о том, что сравниваемые знаки являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ, следует признать правомерным, и данное обстоятельство заявителем в возражении не оспаривается.

Вместе с тем, решением Роспатента от 17.02.2011 правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству № 252670 была досрочно прекращена в отношении всех товаров 05 класса МКТУ, в силу чего на дату принятия возражения к рассмотрению данная регистрация товарного знака уже не препятствует предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1003308.

Указанное обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания данного знака несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 28.06.2011, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 22.11.2010 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1003308.