

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 16.05.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1260986, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 09.06.2015 за №1260986 со сроком действия 10 лет в отношении товаров 10 класса МКТУ на имя MERIL LIFE SCIENCES PRIVATE LIMITED, Survey No. 135/139, Bilakhia House, Muktanand Marg, Chala Vapi 396191, Gujarat, Inde (далее – заявитель).

Знак по международной регистрации №1260986 представляет собой



комбинированное обозначение .

Роспатентом 15.02.2017 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1260986. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Данное решение мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1260986 сходен до степени смешения со знаком «MERIAL» по международной регистрации №672420 с конвенционным приоритетом от 10.10.1996, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя MERIAL (société par actions simplifiée), 29, avenue Tony Garnier F-69007, LYON, France, в отношении товаров 10 класса МКТУ, признанных однородных товарам 10 класса МКТУ, указанным в перечне международной регистрации №1260986.

Копия письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака не была учтена, поскольку Рекомендациями по применению положений Гражданского Кодекса, касающимися согласия правообладателя на регистрацию сходного товарного знака (приказ Роспатента №190 от 30.12.2009), предусмотрено предоставление оригинала письма-согласия.

Кроме того, письмо-согласие предоставлено на регистрацию знака по международной регистрации №1260986 в отношении ограниченного перечня товаров 10 класса МКТУ. Однако на момент вынесения окончательного решения изменения в перечень заявленных товаров внесены не были.

В возражении, поступившем 16.05.2017, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что правообладатель противопоставленного знака «MERIAL» по международной регистрации №672420 выразили согласие на предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1260986 на территории Российской Федерации на имя заявителя в отношении ограниченного перечня товаров 10 класса МКТУ. Кроме того, заявитель обращает внимание на визуальные, фонетические и семантические различия сопоставляемых знаков, а также на то, что запись об ограничении перечня по международной регистрации №1260986 опубликована в базе данных МБ ВОИС (ROMARIN).

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о предоставлении правовой охраны знаку

по международной регистрации №1260986 на территории Российской Федерации для товаров 10 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем были представлены письмо-согласие (оригинал) [1] и распечатка сведений о международной регистрации №1260986 из базы данных МБ ВОИС (ROMARIN) [2].

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

С учетом даты 09.06.2015 международной регистрации №1260986 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса).

Знак по международной регистрации №1260986 представляет собой



комбинированное обозначение More to Life, включающее словесный элемент «Meril», размещенный на фоне прямоугольника синего цвета, и словесные

элементы «More to Life», размещенные под прямоугольником. Правовая охрана знака испрашивается на территории Российской Федерации в отношении товаров 10 класса МКТУ.

Указанному знаку в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса был противопоставлен словесный знак «MERIAL» по международной регистрации №672420, правовая охрана которому предоставлена ранее на территории Российской Федерации на имя иного лица в отношении однородных товаров 10 класса МКТУ.

Сходство сравниваемых знаков обусловлено фонетическим сходством словесных элементов «Meril»/«MERIAL» (усматривается совпадение большей части звуков, расположенных в одинаковом порядке). При этом словесный элемент «Meril» визуальнo доминирует в композиции знака по международной регистрации №1260986 и играет в нем основную индивидуализирующую роль.

Вместе с тем, заявитель представил письмо [1], в котором компания MERIAL (société par actions simplifiée), 29, avenue Tony Garnier F-69007, LYON, France, являющаяся правообладателем противопоставленного знака, выразила согласие на предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1260986 на территории Российской Федерации на имя заявителя в отношении товаров 10 класса МКТУ «хирургические, медицинские, стоматологические приборы и инструменты (в том числе протезы конечностей, глазные и зубные протезы), ортопедические изделия, материалы для наложения швов; все указанные изделия не для ветеринарных целей».

Согласно сведениям МБ ВОИС, размещенным в базе данных ROMARIN, перечень товаров 10 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана знака по международной регистрации №1260986 на территории Российской Федерации, ограничен следующим образом: «Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires (y compris membres, yeux et dents artificiels), articles orthopédiques, matériel de suture; tous ces produits autres qu'à usage vétérinaire» (хирургические, медицинские, стоматологические приборы и

инструменты (в том числе протезы конечностей, глазные и зубные протезы), ортопедические изделия, материалы для наложения швов; все указанные изделия не для ветеринарных целей). Таким образом, перечень товаров международной регистрации №1260986 приведен в соответствие с перечнем товаров, в отношении которых предоставлено согласие правообладателя противопоставленного знака.

Представленное письмо-согласие [1], предусмотренное пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, устраняет препятствие для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1260986 на имя заявителя на территории Российской Федерации в отношении вышеперечисленных товаров 10 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.05.2017, отменить решение Роспатента от 15.02.2017 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1260986 для товаров 10 класса МКТУ.