

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 №1261062, при этом установлено следующее.

Международная регистрация словесного знака «MeRes» была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 23.04.2015 за №1261062 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 Gujarat 396191 Inde (далее – заявитель).

Роспатентом 23.03.2017 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1261062. 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 №1261062 сходен до степени смешения со знаком «MIRIS» по международной регистрации №1144045 с конвенционным приоритетом от 28.05.2012, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории

Российской Федерации на имя MIRIS AB, Kungsgatan 115 SE-753 18 Uppsala, Sweden, в отношении товаров 10 класса МКТУ, признанных однородных товарам 10 класса МКТУ, указанным в перечне международной регистрации №1261062.

Письмо-согласие (оригинал) от правообладателя противопоставленного знака не было учтено. Данное обстоятельство обусловлено тем, что письмо-согласие предоставлено на регистрацию знака по международной регистрации №1261062 в отношении ограниченного перечня товаров 10 класса МКТУ, однако на момент вынесения окончательного решения изменения в перечень товаров по международной регистрации №1261062 внесены не были.

В возражении, поступившем 16.05.2017, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что запись об ограничении перечня по международной регистрации №1261062 опубликована в базе данных МБ ВОИС (ROMARIN). Таким образом, перечень товаров по международной регистрации №1261062 соответствует перечню товаров, изложенному в представленном правообладателем знака «MIRIS» по международной регистрации №1144045 письме-согласии. Кроме того, заявитель обращает внимание на визуальные и фонетические различия сопоставляемых знаков.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1261062 на территории Российской Федерации для товаров 10 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлена распечатка сведений о международной регистрации №1261062 из базы данных МБ ВОИС (ROMARIN) [1].

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

С учетом даты 23.04.2015 международной регистрации №1261062 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 №1261062 представляет собой словесное обозначение «MeRes», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. 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 «MIRIS» по международной регистрации №1144045, 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 и графическим сходством словесных элементов «MeRes»/«MIRIS». О наличии звукового сходства свидетельствует тождественность состава согласных букв

и близость звучания гласных букв «е» и «і», расположенных в одинаковом порядке. Графически знаки не имеют существенных различий, поскольку выполнены буквами одинакового алфавита (латинского) и стандартным видом шрифта.

Заявитель в корреспонденции, поступившей 22.02.2017, представил письмо, в котором компания MIRIS AB, Kungsgatan 115 SE-753 18 Uppsala, Sweden, являющаяся правообладателем противопоставленного знака, выразила согласие на предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1261062 на территории Российской Федерации на имя заявителя в отношении товаров 10 класса МКТУ «хирургические, медицинские приборы и инструменты, а именно стенты, медицинские стенты, стенты, выпускающие лекарственные средства, стенты с покрытием, биологически совместимые стенты, рассасывающиеся стенты, эндоваскулярные стенты, периферийные стенты, сердечно-сосудистые стенты, каротидные стенты».

Согласно сведениям МБ ВОИС, размещенным в базе данных ROMARIN, перечень товаров 10 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана знака по международной регистрации №1261062 на территории Российской Федерации, ограничен следующим образом: «Instruments et appareils chirurgicaux et médicaux, à savoir stents, stents à usage médical, stents pour l'éluotion de médicaments, stents enduits, stents biocompatibles, stents biodégradables, stents endovasculaires, stents périphériques, stents cardiovasculaires, stents carotidiens» (хирургические, медицинские приборы и инструменты, а именно стенты, медицинские стенты, стенты, выпускающие лекарственные средства, стенты с покрытием, биологически совместимые стенты, рассасывающиеся стенты, эндоваскулярные стенты, периферийные стенты, сердечно-сосудистые стенты, каротидные стенты). Таким образом, перечень товаров международной регистрации №1261062 приведен в соответствие с перечнем товаров, в отношении которого предоставлено согласие правообладателя противопоставленного знака.

Представленное письмо-согласие правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №1144045, предусмотренное пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, устраняет препятствие для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1261062 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 23.03.2017 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1261062 для товаров 10 класса МКТУ.