

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 поступившее 24.05.2017 возражение, поданное компанией Koninklijke Philips N.V., The Netherlands (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1268901.

Международная регистрация №1268901 знака «**TRUFLIGHT**» произведена Международным Бюро ВОИС 31.08.2015 на имя заявителя (Koninklijke Philips N.V. High Tech Campus 5 NL-5656 AE Eindhoven, The Netherlands) в отношении товаров 10 класса МКТУ «appareils de traitement d'images médicales, à l'exclusion des lampes à usage médical, en particulier de lampes chirurgicales» / «аппараты для обработки медицинских снимков, за исключением ламп для медицинского использования, в особенности хирургических ламп».

Роспатентом 03.05.2017 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1268901 в отношении всех заявленных товаров. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное

несоответствием международной регистрации требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение «**TRUFLIGHT**» является сходным до степени смешения со знаком «**TruLight**» (международная регистрация №1981661 с конвенционным приоритетом от 01.10.2007), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных товаров 10 класса МКТУ на имя TRUMPF GmbH + Co. KG, Johann-Maus-Straße 2 71254 Ditzingen (DE).

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- правообладатель противопоставленного знака по международной регистрации №981661 предоставил письмо-согласие на регистрацию и использование на территории Российской Федерации товарного знака по международной регистрации №1268901 в отношении товаров 10 класса МКТУ;
- сопоставляемые знаки по международным регистрациям №981661 и №1268901 отличаются друг от друга фонетически, семантически и графически.

На основании вышеизложенных доводов в возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1268901 на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 10 класса МКТУ.

В качестве материалов, подтверждающих доводы возражения, заявителем представлено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №981661.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (31.08.2015) международной регистрации №1268901 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, Требования к

документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их формы, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за №38572 (далее – Правила, Требования).

В соответствии с требованиями подпункта 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Знак «**TRUFLIGHT**» по международной регистрации №1268901 с приоритетом от 31.08.2015 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знака на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 10 класса МКТУ «appareils de traitement d'images médicales, à l'exclusion des lampes à usage médical, en particulier de lampes chirurgicales».

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1268901 основано на наличии сходного до степени смешения знака по международной регистрации №981661, принадлежащего компании TRUMPF GmbH + Co. KG, Германия.

Противопоставленный знак «**TruLight**» по международной регистрации №981661 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 10 класса МКТУ «surgical, medical, dental and veterinary instruments and apparatus; artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic articles; suture materials; operating tables; parts of operating tables, as far as included in this class, in particular operating table covers and operating table columns; accessories for operating

tables, as far as included in this class, in particular head, shoulder, pelvis, buttocks, arm, leg, knee, foot and lateral supports, rectal positioning instruments, lifting and transport devices for operating tables and operating table columns, infusion holders, radial setting clamps, body straps, holding adapters for head rests and accessories for neurosurgery, drainage bowl adapters; transporting tables for patients (furniture especially made for medical purposes); adjustable supports for holding medical devices, in particular ceiling supports, wall supports, floor stands, supports for attaching to beds, supports for use in ambulances and stands being parts of operating tables, as far as included in this class; lamps for medical purposes, in particular surgical lamps; devices for the movement of patients to another bed (patient transfer systems) (furniture especially made for medical purposes); tables, being furniture especially made for medical purposes, for use when applying plasters or plaster casts to patients; tables, being furniture especially made for medical purposes for positioning hands and arms especially when applying plasters and bandages, for physical examination and for surgery; transporters for medical devices (furniture especially made for medical purposes); endoscopy cameras; furniture especially made for medical purposes».

Следует отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №981661, в котором он выражает свое согласие относительно предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1268901 в отношении заявленных товаров 10 класса МКТУ.

Учитывая, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, при наличии согласия их правообладателя, у коллегии имеются основания для снятия противопоставления знака по международной регистрации №981661, а, следовательно, для удовлетворения поступившего возражения.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 24.05.2017, отменить решение Роспатента от 03.05.2017 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1268901 в отношении заявленных товаров 10 класса МКТУ «appareils de traitement d'images médicales, à l'exclusion des lampes à usage médical, en particulier de lampes chirurgicales».