

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 15.06.2011, поданное компанией Medela Holding AG, Швейцария (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 25.02.2011 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1002044, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку «MEDELA» по международной регистрации №1002044 с конвенционным приоритетом 30.04.2008, произведенной Международным Бюро ВОИС 11.07.2008 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 03, 05, 09, 10, 11, 18, 21, 25 и услуг 40, 41, 44 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1002044 представляет собой словесное обозначение «MEDELA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение (далее – решение Роспатента) от 25.02.2011 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1002044 для части товаров 03 (savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices; crèmes cosmétiques), товаров 05, 25 и услуг 41, 44 классов МКТУ.

Основанием для принятия этого решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №1002044 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак «MEDELA» по международной регистрации №1002044 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц:

- товарным знаком «МЕДЕЛЛА» по свидетельству №256255 [1] в отношении части однородных товаров 03, 05 и всех услуг 44 классов МКТУ;
- товарным знаком «МЕДЕЛА» по свидетельству №290830 [2] в отношении однородных услуг 41, 44 классов МКТУ;
- со знаком «MADOLA» по международной регистрации №700348 [3], правовая охрана которому в отношении однородных товаров 05, 25 классов МКТУ ранее предоставлена на территории Российской Федерации другому лицу.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 15.06.2011 заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 25.02.2011.

В возражении отмечено, что решением Роспатента от 23.04.2011 правовая охрана противопоставленного товарного знака [1] досрочно частично прекращена в отношении всех товаров 03 класса МКТУ и части товаров 05 класса МКТУ, в силу чего эта регистрация более не препятствует предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1002044 в отношении товаров 03 и 05 класса МКТУ. Что касается услуг 44 класса МКТУ, то заявитель не заинтересован в сохранении части однородных услуг 44 класса МКТУ в рамках заявки по международной регистрации №1002044.

Решением Роспатента от 23.04.2011 также досрочно прекращена правовая охрана товарного знака [2] в отношении всех услуг 41 и части услуг 44 класса МКТУ, в силу чего эта регистрация более не препятствует предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации в отношении услуг 41 класса МКТУ и части услуг 44 класса МКТУ

(прокат молокоотсосов и вакуумных насосов; услуги банков грудного молока, в особенности сбор, хранение, контроль и распределение грудного молока (location de tire-lait et de pompes d'aspiration; services d'une banque de lait maternel, en particulier recueil, conservation, administration et distribution du lait maternel).

Кроме того, правообладатель противопоставленного знака [3] по международной регистрации предоставил письменное согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 1002044 в отношении товаров 05, 10 и 25 классов МКТУ, указанных в перечне международной регистрации №1002044.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1002044 для всех товаров и услуг 03, 05, 09, 10, 11, 18, 21, 25, 40, 41 классов МКТУ и части услуг 44 класса МКТУ «location de tire-lait et de pompes d'aspiration; services d'une banque de lait maternel, en particulier recueil, conservation, administration et distribution du lait maternel».

К возражению приложены решения Роспатента от 23.04.2011 по свидетельствам №№256255, 290830 и оригинал письма – согласия от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №700348.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (30.04.2008) конвенционного приоритета международной регистрации №1002044 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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 настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

Согласно пункту (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.

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом 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 №1002044, как указано выше, представляет собой словесное обозначение «MEDELA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 25.02.2011 основано на наличии сходных до степени смешения со знаком «MEDELA» товарных знаков «МЕДЕЛЛА» [1], «МЕДЕЛА» [2] и знака «MEDOLA» [3].

Вывод о сходстве до степени смешения знака «MEDELA» по международной регистрации №1002044 и противопоставленных знаков [1] – [3] основан на фонетическом сходстве словесных элементов и однородности товаров и услуг, в отношении которых эти знаки зарегистрированы, что заявителем в возражении не оспаривается.

Вместе с тем, поскольку на дату (23.06.2011) принятия возражения к рассмотрению правовая охрана противопоставленных товарных знаков «МЕДЕЛЛА» [1] и «МЕДЕЛА» [2] в отношении товаров 03, 05 (части), услуг 41 и 44 (части) классов МКТУ, признанных однородными с товарами и услугами, в отношении которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации международной регистрации №1002044, соответствующими решениями Роспатента от 23.04.2001 досрочно прекращена, эти регистрации не могут препятствовать предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении этих товаров и услуг.

Часть услуг 44 класса МКТУ (location de tire-lait et de pompes d'aspiration; services d'une banque de lait maternel, en particulier recueil, conservation, administration et distribution du lait maternel), в отношении которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1002044, не являются однородными с услугами 44 класса МКТУ, которые остались в противопоставленных регистрациях [1] и [2] после принятия соответствующих решений Роспатента от 23.04.2011.

Представленное письменное согласие правообладателя противопоставленного знака «MEDOLA» [3] на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1002044 знака «МЕДЕЛА» в отношении товаров 05 и 25 классов МКТУ на имя заявителя, с учетом того, что знаки не являются тождественными, принято во внимание коллегией Палаты по патентным спорам, в силу чего эта международная регистрация также более не является препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1002044 в отношении этих товаров.

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

удовлетворить возражение от 15.06.2011, отменить решение Роспатента от 25.02.2011 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1002044 в отношении товаров 03, 05, 09, 10, 11, 18, 21, 25 классов МКТУ, услуг 40, 41 и части услуг 44 (location de tire-lait et de pompes d'aspiration; services d'une banque de lait maternel, en particulier recueil, conservation, administration et distribution du lait maternel) классов МКТУ.

.