

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, поступившее 15.02.2016, поданное по поручению компании Bayer Intellectual Property GmbH, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 15.10.2015 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1195783, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1195783, произведенной Международным Бюро ВОИС 22.01.2014 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ «*préparations pharmaceutiques*».

Знак по международной регистрации №1195783 представляет собой словесное обозначение «JIVI», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 15.10.2015 было принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку международной регистрации №1195783. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак «JIVI» по международной регистрации №1195783 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходен до степени смешения с комбинированным знаком, включающим словесный элемент «JVI», по международной регистрации №1100799 и со словесным знаком «JVI Innovation» по международной регистрации

№1056857, которым ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя компании JVI Innovation GmbH, Германия, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 15.02.2016, указано, что владелец противопоставленных международных регистраций №№1100799 и 1056857 компания JVI Innovation GmbH была ликвидирована 18.03.2015, в связи с чем по поручению заявителя в Роспатент были поданы соответствующие заявления о досрочном прекращении правовой охраны этих регистраций на территории Российской Федерации.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1195783.

К возражению приложены копии упомянутых заявлений.

На заседании коллегии, состоявшемся 13.05.2016, от лица заявителя было представлено уведомление от 19.04.2016 о результатах рассмотрения заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по международной регистрации №1056857.

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

С учетом даты (22.01.2014) международной регистрации №1195783 правовая база для оценки охраноспособности знака 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, зарегистрированным 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.

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 №1195783, как указано выше, представляет собой словесное обозначение «JIVI», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 15.10.2015 основано на наличии сходных до степени



смешения со знаком «JIVI» комбинированного знака со словесным элементом «JVI» по международной регистрации №1100799 и словесного знака «JVI Innovation» по международной регистрации №1056857.

В соответствии с данными, представленными в базе данных WIPO – ROMARIN, правовая охрана знака по международной регистрации №1100799 на

территории Российской Федерации досрочно прекращена полностью (номер и дата публикации 2016/12 Gaz, 31.03.2016).

Правовая охрана на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №1056857 также досрочно прекращена в связи с прекращением юридического лица – правообладателя (компании JVI Innovation GmbH, Германия), о чем свидетельствует уведомление о результатах рассмотрения заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака от 19.04.2016.

В связи с прекращением правовой охраны на территории Российской Федерации международных регистраций №№1100799, 1056857, они не могут рассматриваться в качестве препятствия для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1195783.

Таким образом, отсутствуют основания для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1195783.

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

удовлетворить возражение, поступившее 15.02.2016, отменить решение Роспатента от 15.10.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1195783.