

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 04.03.2016, поданное компанией MARA GmbH, Германия (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 15.05.2015 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1176333, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака с конвенционным приоритетом от 13.09.2012 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС) за №1176333 на имя заявителя в отношении товаров 10 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации №1176333 представляет собой словесное обозначение «freestyle», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Роспатентом принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1176333 в отношении всех товаров 10 класса МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что знак по международной регистрации №1176333 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками:

- с товарным знаком «FREESTYLE» по свидетельству №435363 с приоритетом от 08.12.2009 в отношении товаров 10 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 10 класса МКТУ [1];

- с комбинированным товарным знаком со словесным элементом «FreeStyle» по свидетельству №435188 с приоритетом от 27.05.2010 в отношении товаров 10 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 10 класса МКТУ [2].

Вывод экспертизы о сходстве сравниваемых знаков основан на фонетическом и семантическом тождестве их словесных элементов «freestyle»/« FREESTYLE»/«FreeStyle».

В поступившем возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение имеет графические отличия от противопоставленных товарных знаков, что позволяет сравниваемым знакам сосуществовать без риска быть перепутанными потребителями, тем более, что они предназначены для маркировки разных товаров;

- компания заявителя является ведущей в Германии компанией по производству средств ухода за детьми, презервативов и хозяйственных перчаток; компания имеет филиалы в Бразилии и Гонконге. Товары компании МАПА ГмбХ активно продаются в России и хорошо известны российским покупателям;

- правообладатель противопоставленных товарных знаков, компания Эбботт (Abbott) - международная компания, деятельность которой направлена на улучшение жизни людей за счет разработки продукции и технологий в сфере здравоохранения;

- товары 10 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, относятся к высокотехнологичному медицинскому оборудованию, тогда как продукция заявителя представляет собой

разнообразные медицинские принадлежности и инструменты, которые никак нельзя отнести к сложному медицинскому оборудованию;

- заявитель решил заручиться разрешением правообладателя противопоставленных товарных знаков и направил ему соответствующую просьбу. В результате переговоров компания Эбботт Дайабитиз Кеа Инк. согласилась выдать письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения на имя МАПА Гмбх. В настоящий момент этот документ находится на стадии подписания.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 15.05.2015 об отказе в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1176333 в отношении заявленных товаров 10 класса МКТУ и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации вышеуказанному знаку в отношении всех заявленных товаров 10 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии по рассмотрению возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета (13.09.2012) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя 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 указанными товарными знаками, допускается лишь с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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 №1176333 представляет собой словесное обозначение «freestyle», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны знаку испрашивается в отношении товаров 10 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [1] «FREESTYLE» является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05, 10 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] является комбинированным и состоит из словесного элемента «FreeStyle», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительного элемента в виде стилизованного изображения бабочки. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05, 10 классов МКТУ.

Противопоставленные знаки [1, 2] принадлежат одному правообладателю – Эбботт Дайабитиз Кеа Инк., США.

Проанализировав материалы дела, коллегия отмечает следующее.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-2] было установлено, что сравниваемые знаки содержат фонетически и семантически тождественные словесные элементы «freestyle»/« FREESTYLE»/ «FreeStyle» («freestyle» в переводе с английского, французского, итальянского языков означает «свободный вольный стиль; фристайл», см. Интернет, словари).

Графическое отличие сопоставляемых обозначений не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку графическая проработка противопоставленного товарного знака [2] не снимает их фонетического и семантического тождества, которое определяет запоминание знаков потребителями. Кроме того, сравниваемые обозначения выполнены буквами латинского алфавита, что сближает графически указанные знаки.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

В отношении однородности товаров, установлено следующее.

Часть товаров 10 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации №1176333, полностью совпадает с товарами 10 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1-2], а другая часть товаров 10 класса МКТУ является однородной товарам 10 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1-2], так как относятся к товарам медицинского назначения и имеют один круг потребителей.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-2] в отношении однородных товаров 10 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В качестве преодоления данного препятствия заявителем было представлено письменное согласие от правообладателя противопоставленных знаков [1-2] для

предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1176333 на территории Российской Федерации в отношении вышеуказанных товаров.

Вместе с тем, при изучении письма-согласия было выявлено, что оно не является надлежаще оформленным, а именно: перечень товаров, на который предоставлено письмо-согласие, не совпадает с заявленным перечнем товаров 10 класса МКТУ, номер (1173333) международной регистрации, указанный в письме-согласии, не соответствует номеру (1176333) заявленной международной регистрации, также не совпадает адрес, указанный в письме-согласии с адресом, указанным в противопоставленных товарных знаках [1-2], кроме того, в письме-согласии отсутствует указание на безотзывный характер и, помимо указанного, коллегия не располагает сведениями о наличии у лица, подавшего документ, на совершение данных действий от имени Эбботт Дайабитиз Кеа Инк.

В связи с вышеизложенным, указанное письмо-согласие не может быть принято во внимание.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.03.2016 и оставить в силе решение Роспатента от 15.05.2015.