

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 11.04.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное NICHIBAN CO.,LTD. Япония (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1221417, при этом установлено следующее.

Регистрация знака с конвенционным приоритетом от 19.05.2014 произведена Международным Бюро ВОИС 05.06.2014 за №1221417 на имя заявителя. Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1221417 – (1) представляет собой



комбинированное обозначение , включающее изобразительный элемент в виде двух геометрических фигур и словесный элемент «NICHIBAN», выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Роспатентом 16.06.2016 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1221417. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знаку не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1221417 сходен до степени смешения с товарными

ISCHIBAN

знаками

по свидетельству №400764 с приоритетом от

ИЧИБАН

03.04.2008 – (2) и по свидетельству №400765 с приоритетом от 03.04.2008 – (3), правовая охрана которым предоставлена на имя ООО Компания «Альтернатива», Москва, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение 11.04.2017, в котором заявитель выразил свое несогласие с принятым решением Роспатента, аргументируя его тем, что в рамках арбитражного дела № СИП-644/2016 от 9 января 2017 между заявителем и правообладателем товарных знаков (2) и (3) достигнуто мировое соглашение, согласно которому правообладатель указанных знаков отказывается от правовой охраны товарных знаков (2) и (3) в отношении всех охраняемых товаров 05 класса МКТУ. Соответствующие изменения были внесены в Государственный реестр.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 16.06.2016 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1221417 в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил следующие документы:

1. Сведения по заявке №1221417;
2. Мировое соглашение от 08.01.2017;
3. Определение Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-644/2016 от 31 января 2017;
4. Заявления о внесении в Госреестр изменений, касающиеся товарных знаков по свидетельствам №400764, №400765;

5. Уведомления о внесении изменений в Госреестр, касающиеся товарных знаков по свидетельствам №400764, №400765.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (19.05.2014) конвенционного приоритета правовая база для оценки охраноспособности знака по международной регистрации №1221417 включает в себя вышеупомянутый Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 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 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.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимается 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 №1221417 – (1) представляет собой



комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде двух геометрических фигур и словесный элемент «NICHIBAN», выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В качестве сходных до степени смешения с рассматриваемым знаком (1) в заключении по результатам экспертизы указаны товарные знаки

ICHIBAN

по свидетельству №400764 с приоритетом от 03.04.2008 – (2) и

ИЧИБАН

по свидетельству №400765 с приоритетом от 03.04.2008 – (3).

Противопоставленные товарные знаки (2) и (3) представляют собой словесные обозначения, выполненные стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов. Правовая охрана знакам предоставлена, в частности, в отношении товаров 05 класса МКТУ.

С точки зрения фонетики анализ словесных обозначений «NICHIBAN» – «ICHIBAN» / «ИЧИБАН» показал их сходство, обусловленное сходством звучания начальных частей [NI-] - [I/I] и тождеством звучания конечных частей [-CHIBAN] - [-CHIBAN/-ЧИБАН].

Анализ словарно-справочной литературы показал, что сравниваемые слова не являются лексическими единицами основных европейских языков, то есть являются вымышленными. Указанное не позволяет провести сравнение по смысловому фактору сходства указанных обозначений.

Что касается визуального признака сходства, то следует отметить, что исполнение сравниваемых знаков (1) и (2), (3) стандартным шрифтом и знаков (1) и (2) буквами одного алфавита усиливает их сходство.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве обозначений в целом.

Товары 05 класса МКТУ, указанные в перечнях рассматриваемого знака (1) и противопоставленных знаков (2) и (3), однородны, поскольку относятся к одной родовой группе товаров «фармацевтические препараты» или «препараты для уничтожения животных» и, соответственно, имеют одно назначение, один круг потребителей и один рынок сбыта.

В возражении заявителем сходство сравниваемых знаков и однородность товаров 05 класса МКТУ не оспаривается.

Таким образом, знак по международной регистрации №1221417 является сходным до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №400764 и №400765 в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ и, следовательно, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным.

Вместе с тем, коллегией учтены вновь открывшиеся обстоятельства, а именно в соответствии с данными Госреестра из перечней противопоставленных знаков (2) и (3) исключены все товаров 05 класса МКТУ. Дата внесения записи в Госреестр 06.03.2017.

Данное обстоятельство устраняет препятствие для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1221417 в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.04.2017, отменить решение Роспатента от 16.06.2016 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1221417 в отношении всех товаров 05 класса МКТУ.