

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 поступившее 08.11.2017 возражение компании Leica Biosystems Imaging, Inc., Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1282935 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Международная регистрация знака за № 1282935 с конвенционным приоритетом от 13.05.2015 была произведена на имя заявителя в отношении товаров 09 и 10 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации № 1282935 представляет собой словесное обозначение «VERSA», выполненное буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 25.07.2017 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1282935, мотивированное в уведомлении от 15.11.2016 о предварительном отказе несоответствием этого знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду его сходства до степени смешения в отношении однородных товаров 09 и 10 классов МКТУ с товарными знаками  по свидетельству № 473559, «VERSA-FX» по свидетельству № 161219, «VERSAJET» по свидетельству № 477011 и со знаком «VERSUS» по международной регистрации № 1018335, охраняемыми на

территории Российской Федерации на имя других лиц и имеющими более ранний приоритет.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 08.11.2017 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 25.07.2017.

Доводы возражения сводятся к тому, что правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству № 473559 была досрочно прекращена полностью в связи с прекращением юридического лица-правообладателя, а правообладателями противопоставленных товарных знаков по свидетельству № 161219 (компанией Zimmer, Inc., США), по свидетельству № 477011 (компанией Smith & Nephew, Inc., США) и знака по международной регистрации № 1018335 (компанией Gianni Versace S.P.A., Италия) были выражены согласия на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку по международной регистрации № 1282935 на имя заявителя в отношении всех приведенных в данной международной регистрации знака товаров, в связи с чем ими были предоставлены заявителю соответствующие письма-согласия от 24.05.2017, 03.07.2017 и 12.05.2017, соответственно.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку в отношении всех товаров, приведенных в перечне товаров данной международной регистрации знака.

К возражению приложены оригиналы вышеупомянутых писем-согласий [1].

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета международного знака (13.05.2015) правовая база для оценки охраноспособности рассматриваемого знака на территории Российской Федерации включает в себя, в частности, упомянутый выше Кодекс.

В соответствии с абзацем 1 и 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.

В соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Знак по международной регистрации № 1282935 с конвенционным приоритетом от 13.05.2015 представляет собой словесное обозначение «VERSA», выполненное буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны этому знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 09 и 10 классов МКТУ.

Правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству № 473559 была досрочно полностью прекращена 25.08.2017 в связи с прекращением юридического лица-правообладателя. Соответствующая запись в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации внесена 25.08.2017.

В свою очередь, противопоставленные товарные знаки по свидетельствам № 161219 (с приоритетом от 13.11.1996), № 477011 (с приоритетом от 09.12.2011) и знак по международной регистрации № 1018335 с конвенционным приоритетом от 25.05.2009 представляют собой, соответственно, словесные обозначения «VERSA-FX», «VERSAJET» и «VERSUS», выполненные буквами латинского алфавита. Данные товарные знаки охраняются на территории Российской Федерации, в частности, в отношении товаров 10 или 09 классов МКТУ.

Правообладателями противопоставленных товарных знаков по свидетельству № 161219 (компанией Zimmer, Inc., США), по свидетельству № 477011 (компанией Smith & Nephew, Inc., США) и знака по международной регистрации № 1018335 (компанией Gianni Versace S.P.A., Италия) были выражены согласия на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации

рассматриваемому знаку по международной регистрации № 1282935 на имя заявителя в отношении всех приведенных в данной международной регистрации знака товаров, что подтверждается соответствующими письмами-согласиями от 24.05.2017, 03.07.2017 и 12.05.2017, соответственно [1].

На основании писем-согласий [1], принимая во внимание имеющиеся у сопоставляемых знаков некоторые различия по фонетическому и графическому критериям сходства сравниваемых обозначений (разный состав звуков и букв), коллегия не усматривает каких-либо оснований для вывода о том, что рассматриваемый международный знак может явиться причиной введения в заблуждение потребителя, и, следовательно, считает возможным в соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса признать то, что противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 161219, 477011 и знак по международной регистрации № 1018335 не препятствуют предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку по международной регистрации № 1282935 в отношении всех приведенных в данной международной регистрации знака товаров.

Таким образом, не имеется каких-либо оснований для признания рассматриваемого знака не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 08.11.2017, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 25.07.2017 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1282935 в отношении всех товаров, приведенных в перечне товаров данной международной регистрации знака.