

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 31.03.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Hefe-Union GmbH & Co KG, Германия (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1222223, при этом установлено следующее.

Регистрация знака с конвенционным приоритетом от 10.02.2014 произведена Международным Бюро ВОИС 06.08.2014 за №1222223 на имя заявителя. Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 01, 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1222223 – (1) представляет собой словесное обозначение **INTERFERM**, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Роспатентом 29.06.2016 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1222223. 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 всех заявленных товаров на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1222223 тождественен товарному знаку

INTERFERM, правовая охрана которому предоставлена на имя другого лица в отношении однородных товаров 01, 29, 30 классов МКТУ (международная регистрация №1091553 с конвенционным приоритетом от 24.01.2011 – (2)).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение 31.03.2017, в котором заявитель выразил свое несогласие с принятым решением Роспатента, аргументируя его тем, что в настоящее время правообладателем противопоставленного знака (2) и заявителем по рассматриваемому знаку (1) является одно юридическое лицо.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 31.03.2017 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1222223 в отношении всех заявленных товаров 01, 29, 30 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем были представлены сведения, подтверждающие изменение наименования владельца знака по международной регистрации №1091553 – [1].

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

С учетом даты (10.02.2014) конвенционного приоритета правовая база для оценки охраноспособности знака по международной регистрации №1222223 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.

В соответствии с пунктом 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 по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.

В соответствии с пунктом 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 №1222223 представляет собой словесное обозначение **INTERFERM** – (1), выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана знаку (1) на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 01, 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В качестве сходного до степени смешения с рассматриваемым знаком в заключении по результатам экспертизы указан знак **INTERFERM** по международной регистрации №1091553 с конвенционным приоритетом от 24.01.2011 – (2).

Противопоставленный знак представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 01, 29, 30 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ сравниваемых знаков (1) и (2) показал, что они являются тождественными.

Товары 01, 29, 30 классов МКТУ, указанные в перечнях рассматриваемого знака (1) и противопоставленного знака (2), однородны, поскольку относятся к одной родовой группе товаров, имеют одно назначение, один круг потребителей, один рынок сбыта.

В возражении заявитель не оспаривает тождество сравниваемых знаков и однородность товаров.

Таким образом, знак по международной регистрации №1222223 является сходным до степени смешения со знаком по международной регистрации №1091553 в отношении однородных товаров 01, 29, 30 классов МКТУ и, следовательно, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным.

Вместе с тем, коллегией учтены вновь открывшиеся обстоятельства, а именно согласно данным ВОИС 05.10.2016 внесены изменения, касающиеся наименования владельца знака по международной регистрации №1091553 – (2), согласно которым владельцем знака (2) и заявителем по рассматриваемому знаку (1) является одна и та же компания (Hefe-Union GmbH & Co KG, Германия).

Данное обстоятельство устраняет препятствие для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1222223 для всех заявленных товаров 01, 29, 30 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 31.03.2017, отменить решение Роспатента от 29.06.2016 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1222223 в отношении всех товаров 01, 29, 30 классов МКТУ.