

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 31.08.2016, поданное компанией Sparmed ApS, Королевство Дания (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 28.06.2016 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1243074, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака с приоритетом от 15.12.2014 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС) за №1243074 на имя заявителя в отношении товаров 05, 07, 09, 10, 11 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации №1243074 представляет собой словесное обозначение «OOSAFE», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Согласно решению Роспатента от 28.06.2016 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1243074 в отношении всех товаров 07, 09, 10, 11 классов МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявителю уже принадлежит исключительное право на тождественный

знак «OOSAFE» по международной регистрации №1220366 с приоритетом от 27.05.2014, правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 07, 09, 10, 11 классов МКТУ.

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

- в ответ на предварительный отказ экспертизы от 22 марта 2016 заявителем было направлено письмо, в котором он, в частности, указал, что 25 апреля 2016 г. в Международное бюро ВОИС им было подано заявление об отзыве противопоставленной международной регистрации №1220366 на территории Российской Федерации, правовая охрана которой была предоставлена на его имя. Однако к моменту вынесения оспариваемого решения соответствующие изменения не были внесены в Международный реестр товарных знаков ВОИС;

- заявителем было повторно подано заявление об отзыве международной регистрации №1220366, в отношении всех зарегистрированных товаров. В ответ на указанное заявление Международное бюро ВОИС в своем письме от 25 июля 2016 сообщило, что сведения об отзыве международной регистрации были внесены в Международный Реестр, о чем произведена соответствующая публикация в «Бюллетене Международных регистрации ВОИС» № 30/2016.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 28.06.2016 в части отказа в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1243074 в отношении заявленных товаров 07,09,10 и 11 классов МКТУ и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации вышеуказанному знаку в отношении всех заявленных товаров и услуг 05, 07,09,10 и 11 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии по рассмотрению возражения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (15.12.2014) 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 №1243074 представляет собой словесное обозначение «OOSAFE», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны знаку испрашивается в отношении товаров 07,09,10 и 11 классов МКТУ.

Принадлежащий заявителю знак по международной регистрации №1220366 с приоритетом от 27.05.2014 представляет собой словесное обозначение «OOSAFE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 07, 09, 10, 11 классов МКТУ.

Как было указано выше, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1243074 в отношении всех заявленных товаров 07, 09, 10, 11 классов МКТУ основано на наличии исключительного права на тождественный знак «OOSAFE» по международной регистрации №1220366 с приоритетом от 27.05.2014, правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 07, 09, 10, 11 классов МКТУ.

Вместе с тем при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относится то, что заявителем представлены сведения из базы Международных товарных знаков ROMARIN, согласно которым правовая охрана знака «OOSAFE» по международной регистрации №1220366 на территории Российской Федерации для всех товаров 07, 09, 10 и 11 классов МКТУ прекращена с 04.08.2016. В этой связи, вывод о сходстве до степени смешения в отношении однородных товаров, правомерно указанный в оспариваемом решении Роспатента, не является препятствием для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1243074 на территории Российской Федерации в отношении вышеуказанных товаров.

Резюмируя изложенное, коллегия считает возможным предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1243074 в отношении товаров 07, 09, 10 и 11 классов МКТУ в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 31.08.2016, отменить решение Роспатента от 28.06.2016 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1243074 в отношении товаров 07, 09, 10 и 11 классов МКТУ.