

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 от 10.02.2015, поданное компанией Medela Holding AG, Швейцария (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1162885, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака была произведена МБ ВОИС за №1162885 на имя заявителя с конвенционным приоритетом от 05.04.2013 в отношении услуг 42 класса МКТУ, с конвенционным приоритетом от 25.10.2012 в отношении товаров 09, 10 и услуг 35, 41, 44 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1162885 представляет собой словесное обозначение «MYMEDELA», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Роспатентом 28.11.2014 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1162885 в отношении 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 заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесным товарным знаком «MIMITELA» по свидетельству №165171 с приоритетом от 01.04.1996 (срок действия регистрации продлен до 01.04.2016), зарегистрированным на имя иного лица, в отношении однородных товаров 10 класса МКТУ.

В возражении от 10.02.2015 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение образовано путем присоединения английского притяжательного местоимения в 1-м лице «MY» [МАЙ] к части фирменного наименования компании – заявителя «MEDELA» [МЕДЕЛА], что в переводе на русский язык означает «МОЯ МЕДЕЛА» [МАЙМЕДЭЛА];

- противопоставленное обозначение «MIMITELA» является фантазийным и не образовано путем сложения значимых слов;

- фонетически сравниваемые знаки не сходны, поскольку различаются по составу гласных звуков, количеству и составу согласных звуков;

- графические различия сопоставляемых обозначений обусловлены использованием разных видов шрифтов и разных букв;

- правообладатель противопоставленного товарного знака предоставил на имя заявителя безотзывное письмо-согласие на предоставление правовой охраны и использование знака по международной регистрации №1162885 на территории Российской Федерации в отношении товаров 10 класса МКТУ.

В возражении также приведена подробная история создания компании – заявителя и её деятельность по продвижению товаров (молокоотсосы и принадлежности для грудного вскармливания и другая продукция медицинского назначения) на российском рынке. Перечисляются многочисленные дочерние компании, работающие во многих странах мира, в том числе, в России. Вместе с тем, заявитель является правообладателем знаков «MEDELA» по международным регистрациям №№450881, 1002044 в отношении товаров, в частности, 09 и 10 классов МКТУ на территории Российской Федерации. В связи с изложенным

заявитель полагает, что заявленное обозначение ассоциируется с заявителем и может быть воспринято потребителем как серия знаков одного производителя.

Таким образом, заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.11.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1162885 в отношении всех товаров и услуг.

К возражению приложены следующие дополнительные материалы:

- распечатки с сайтов www.medela.com, www.intermedservice.ru, Ivrach.ru, ru.wikipedia.org (1);

- информация о международных регистрациях №№450881, 1002044 из базы данных ВОИС (2);

- оригинал письма-согласия с переводом на русский язык (3).

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом конвенционного приоритета рассматриваемого знака (05.04.2013 и 25.10.2012) 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 №1162885 представляет собой словесное обозначение «MYMEDELA», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны знаку испрашивается в отношении товаров 09, 10 и услуг 35, 41, 42, 44 классов МКТУ.

Противопоставленный экспертизой товарный знак по свидетельству №165171 является словесным и состоит из слова «MIMITELA», выполненного заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 05, 10 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного знака по международной регистрации №1162885 и противопоставленного товарного знака показал следующее.

По основным факторам звукового сходства сравниваемые словесные элементы «MYMEDELA»/«MIMITELA» являются сходными, поскольку характеризуются одинаковой длиной, одинаковым числом слогов, сходным составом согласных и гласных букв, одинаковым расположением близких звуков и звукосочетаний.

По графическому написанию (заглавные буквы), расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту (латинский) и используемому цветовому сочетанию (черно-белое) следует признать сравниваемые знаки графически сходными.

Оценить сравниваемые знаки по смысловому признаку сходства не представляется возможным, поскольку сравниваемые обозначения являются фантазийными.

Сравниваемые товары 10 класса МКТУ, указанные в перечнях международной регистрации №1162885 и противопоставленного товарного знака, являются однородными, так как относятся к товарам медицинского назначения (приборы и инструменты хирургические, стоматологические, в том числе различные протезы), следовательно, имеют одно назначение, одинаковый круг потребителей, вид материала, из которого они изготовлены, условия реализации.

Учитывая изложенное, вывод экспертизы о сходстве сравниваемых знаков и однородности товаров 10 класса МКТУ является правомерным, что заявителем в возражении не оспаривается.

Вместе с тем, правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №165171 предоставил заявителю безотзывное согласие на использование и предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1162885 в отношении товаров 10 класса МТУ, приведенных в перечне регистрации.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии знака по международной регистрации №1162885 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Изложенное позволяет коллегии сделать вывод о том, что знаку по международной регистрации №1162885 может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении всего перечня товаров 09, 10 и услуг 35, 41, 42, 44 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение от 10.02.2015, отменить решение Роспатента от 28.11.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1162885.