

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, рассмотрела возражение, поступившее 01.03.2016, поданное «InVivo NSA S.A.», Франция (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1200650, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака с приоритетом от 07.03.2014 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности за №1200650 на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1200650 представляет собой словесное обозначение «ACTI'Z», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Роспатентом 01.12.2015 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1200650, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1200650 сходен до степени смешения с комбинированным товарным знаком «» по свидетельству №289487,

ранее зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 31 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.03.2016 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые знаки отличаются фонетически, поскольку различаются звучанием конечных частей обозначений, что придает рассматриваемому знаку иное характерное звучание, отличное от звучания противопоставленного товарного знака;

- общее зрительное впечатление, производимое знаком по международной регистрации №1200650 и противопоставленным товарным знаком, отличается с учетом различий между словесными элементами и ввиду наличия в противопоставленном знаке изобразительного элемента;

- сопоставляемые обозначения оценить с точки зрения семантического сходства не представляется возможным, так как они являются изобретенными словами;

- с учетом установленного не сходства сравниваемых знаков, они не могут быть смешаны потребителями на рынке;

- правообладатель противопоставленного товарного знака предоставил заявителю письмо-согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1200650 в отношении товаров 05 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1200650 в отношении товаров 05 класса МКТУ.

К возражению приложен оригинал письма-согласия от правообладателя товарного знака по свидетельству №289487.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы заявителя убедительными.

С учетом приоритета (07.03.2014) знака по международной регистрации №1200650 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 каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса).

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.

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 №1200650 представляет собой словесное обозначение «ACTI'Z», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ.

В рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса рассматриваемому знаку экспертиза противопоставила комбинированный товарный знак  по свидетельству №289487.

Вместе с тем, правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №289487 предоставил письмо-согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1200650 на имя заявителя в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии знака по международной регистрации №1200650 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 01.03.2016, отменить решение Роспатента от 01.12.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1200650 в отношении товаров 05 класса МКТУ.