

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 19.05.2017. Данное возражение подано компанией «Ниссан Дзидося Кабусики Кайся (торгующая также как Ниссан Мотор Ко., Лтд.)», Япония (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015739305, при этом установлено следующее.

Заявка № 2015739305 на регистрацию словесного обозначения «**I N F I N I T I**» была подана на имя заявителя 01.12.2015 в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ, указанных в перечне заявки. По заявке № 2015739305 испрашивается приоритет по первоначальной заявке, из которой рассматриваемая заявка выделена (14.10.2011, № 2013716800).

Роспатентом было принято решение от 22.02.2017 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015739305 в отношении заявленных товаров 03 (все товары) и 05 (часть товаров) классов МКТУ. В отношении товаров 05 класса МКТУ: «наборы аптекарские портативные» заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в связи с его

несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Указанное решение обосновано в заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица («Ден-Мэт Холдингз, ЛЛК, компания с ограниченной ответственностью штата Делавэр») товарным знаком «**INFINITY**» по свидетельству № 122719, приоритет 18.03.1993, товары 05 класса МКТУ [1].

В заключении отмечено, что просьба заявителя не принимать решение по заявке № 2015739305 до рассмотрения заявления правообладателя противопоставленного знака [1] об исключении части товаров из перечня, не может быть удовлетворена, поскольку приостановление делопроизводства по заявке не предусмотрено действующим законодательством.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.05.2017 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что товары 05 класса МКТУ, указанные в противопоставленном знаке [1], были исключены из перечня по заявлению правообладателя. Дополнительно отмечено, что правообладатель противопоставленного знака [1] специализируется исключительно на производстве стоматологических материалов и инструментов, соответственно, какая-либо возможность его смешения с заявленными товарами "наборы аптекарские портативные" на российском рынке отсутствует.

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены материалы (1), включающие материалы делопроизводства по рассматриваемой заявке и товарному знаку [1], распечатки из сети Интернет и т.д.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех товаров, указанных в перечне заявки.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (14.10.2011) заявки № 2015739305 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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 пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается только с согласия правообладателя.

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 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 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.

Заявленное обозначение «**I N F I N I T Y**» является словесным и выполнено заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку с учетом возражения испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ: «наборы аптекарские портативные».

Противопоставленный товарный знак «**INFINITY**» [1] является словесным и выполнен заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 05 класса МКТУ: «фармацевтические препараты, пластыри, перевязочные материалы».

При анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится то, что в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 05.04.2017 были внесены изменения в части сокращения перечня товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак [1], и в настоящий момент из перечня товаров 05 класса МКТУ исключены: «фармацевтические препараты, пластыри, перевязочные материалы» (дата публикации извещения – 05.04.2017).

Таким образом, в перечнях сопоставляемых обозначений отсутствуют однородные товары 05 класса МКТУ, что исключает возможность противопоставления товарного знака [1] по пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Резюмируя изложенное, коллегия считает возможным предоставить правовую охрану товарному знаку по заявке № 2015739305 в отношении товаров 05 класса МКТУ: «наборы аптекарские портативные» в дополнение к товарам 03 и 05 классов МКТУ, указанным в решении Роспатента от 22.02.2017.

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

удовлетворить возражение, поступившее 19.05.2017, изменить решение Роспатента от 22.02.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2015739305.