

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 25.03.2011, поданное компанией AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS, Франция (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 22.12.2010 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1006752, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации международной регистрации №1006752 с конвенционным приоритетом 17.11.2008, произведенной Международным Бюро ВОИС 14.05.2009 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 10 класса МКТУ - dispositif d'anesthésie respiratoire et de ventilation des voies aériennes (аппараты для анестезии и вентиляции дыхательных путей).

Знак по международной регистрации №1006752 представляет собой словесное обозначение «FELIX DUAL», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение (далее – решение Роспатента) от 22.12.2010 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1006752. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №1006752 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак «FELIX DUAL» по международной регистрации №1006752 сходен до степени смешения с товарными знаками «FELIX» по свидетельствам №123245 [1] и №282364 [2], ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 10 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 25.03.2011 заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 22.12.2010.

В возражении отмечено отсутствие сходства до степени смешения знака по международной регистрации №1006752 и противопоставленных товарных знаков [1] - [2] в силу различного фонетического, семантического и визуального факторов сходства, поскольку заявленное обозначение представляет собой словосочетание, состоящее из двух слов, комбинация которых приводит к появлению качественно иного уровня восприятия, отличного от восприятия входящих в это словосочетание словесных элементов, образующих вымышленное словосочетание, обладающее ярко выраженным фантазийным характером, имеющим дословный перевод как «двойственный Феликс» или «двойной Феликс», в отличие от семантики противопоставленных товарных знаков «FELIX», воспринимающихся в качестве мужского имени.

Кроме того, правообладатель противопоставленных товарных знаков предоставил письменное согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 1006752 в отношении товаров 10 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации №1006752.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1006752 для всех товаров 10 класса МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 18.05.2011, заявитель представил оригинал упомянутого письма – согласия, копия которого была приложена к возражению.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (17.11.2008) конвенционного приоритета международной регистрации №1006752 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в

себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные 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(2) 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.

Согласно пункту (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 на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется 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 №1006752, как указано выше, представляет собой словесное обозначение «FELIX DUAL», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 22.12.2010 основано на наличии сходных до степени смешения со знаком «FELIX DUAL» товарных знаков со словесным элементом «FELIX» [1] [2].

Вывод о сходстве до степени смешения знака «FELIX DUAL» по международной регистрации №1006752 и противопоставленных товарных знаков «FELIX» основан на их фонетическом сходстве, обусловленном наличием в них тождественного словесного элемента «FELIX», и однородности товаров 10 класса МКТУ, в отношении которых они зарегистрированы, и в отношении которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1006752.

Вместе с тем, заявителем представлено письменное согласие правообладателя противопоставленных товарных знаков на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1006752 знака «FELIX DUAL» в отношении вышеуказанного перечня товаров на имя заявителя.

Учитывая, что знак по международной регистрации №1006752 и противопоставленные товарные знаки [1] и [2] не являются тождественными, коллегия Палаты по патентным спорам принимает во внимание представленное письмо - согласие, в силу чего противопоставленные товарные знаки более не являются препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1006752.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 25.03.2011, отменить решение Роспатента от 22.12.2010 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1006752.