

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 Rolandos Enterprises Public Limited, Кипр (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 28.12.2010 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №999567, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации международной регистрации №999567 с конвенционным приоритетом 17.12.2008, произведенной Международным Бюро ВОИС 18.02.2009 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 03, 05, 08, 10, 21 и услуг 44 классов МКТУ, указанных в перечне.

Знак по международной регистрации №999567 представляет собой словесное обозначение «NEODERMA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение (далее – решение Роспатента) от 28.12.2010 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №999567. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №999567 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак «NEODERMA» по международной регистрации №999567 сходен до степени смешения с товарным знаком «NEODERM» по свидетельству №206327 [1], ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ, и знаком «NEO-DERMINE» по международной регистрации №491849 [2], которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 03 и 05 классов МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 25.03.2011 указано, что правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №206327 [1] досрочно полностью прекращена решением Роспатента, вступившим в силу 12.03.2011, а знака по международной регистрации №491849 была досрочно полностью прекращена решением Роспатента, вступившим в силу 24.03.2011.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №999567 в полном объеме.

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

С учетом даты конвенционного приоритета (17.12.2008) международной регистрации №999567 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным 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.

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 №999567, как указано выше, представляет собой словесное обозначение «NEODERMA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 28.12.2010 основано на наличии сходных до степени смешения со знаком «NEODERMA» товарного знака «NEODERM» [1] и знака «NEO-DERMIN» [2].

Противопоставленные знаки «NEODERM» [1] «NEO-DERMIN» [2] являются словесными и выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак [1] зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 03 класса МКТУ, а знаку [2] правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ.

Сходство до степени смешения знака «NEODERMA» по международной регистрации №999567 и противопоставленных знаков [1], [2] обусловлено их фонетическим (фонетическое вхождение) и визуальным сходством с учетом однородности товаров, что в возражении не оспаривается.

Вместе с тем, поскольку правовая охрана противопоставленных товарного знака [1] и знака [2] на дату (06.04.2011) принятия к рассмотрению данного возражения соответствующими решениями Роспатента от 20.05.2009 была досрочно полностью прекращена, они не могут рассматриваться в качестве препятствия для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 999567.

Таким образом, отсутствуют основания для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №999567.

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

удовлетворить возражение от 25.03.2011, отменить решение Роспатента от 28.12.2010 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №999567.