

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, поступившее в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 04.10.2017, поданное фирмой «IFLb Laboratoriumsmedizin Berlin GmbH», Германия (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 23.03.2017 о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1260500, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака с конвенционным приоритетом от 12.09.2014 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС) за №1260500 на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 35, 38, 42, 44 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации №1260500 представляет собой словесное обозначение «G I G Laboratories», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Согласно решению Роспатента от 23.03.2017 принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении товаров 09 и услуг 35, 38, 44 классов МКТУ, а в отношении услуг 42 класса МКТУ принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что знак по международной регистрации №1260500 сходен до степени смешения со знаком «GIG» по международной регистрации №921041 с приоритетом от 26.03.2007, зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ.

Вывод экспертизы о сходстве сравниваемых знаков основан на фонетическом, сходстве их словесных элементов «G I G»/«GIG».

Кроме того, словесный элемент «Laboratories» признан неохраноспособным для всех заявленных товаров и услуг на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- срок действия противопоставленного знака по международной регистрации №921041 истек 26 марта 2017 года и не был продлен.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 23.03.2017 и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации вышеуказанному знаку в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 35, 38, 42, 44 классов МКТУ с указанием словесного элемента «Laboratories» в качестве неохраняемого.

Изучив материалы дела, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (12.09.2014) 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 №1260500 представляет собой словесное обозначение «G I G Laboratories», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны знаку испрашивается в отношении услуг 42 класса МКТУ.

Противопоставленный экспертизой знак «GIG» по международной регистрации №921041 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе, в отношении услуг 42 класса МКТУ.

Как было указано выше, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1260500 в отношении всех заявленных услуг 42 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения знака по международной регистрации №921041, правовая охрана которому была предоставлена в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относится то, что срок действия знака по международной регистрации №921041 истек 26.03.2017 и не был продлен.

В этой связи, вывод о сходстве до степени смешения в отношении однородных услуг, правомерно указанный в оспариваемом решении Роспатента, не является препятствием для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1260500 на территории Российской Федерации в отношении вышеуказанных услуг.

Резюмируя изложенное, коллегия считает возможным предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1230954 в отношении услуг 42 класса МКТУ в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Вывод о неохраноспособности словесного элемента «Laboratories» заявителем не оспаривался.

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

удовлетворить возражение, поступившее 04.10.2017, изменить решение Роспатента от 23.03.2017 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1260500 в

отношении товаров 09 и услуг 35, 38, 42, 44 классов МКТУ с исключением словесного элемента «Laboratories» из самостоятельной правовой охраны.