

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 18.05.2018, поданное компанией Е.И. Дюпон де Немур энд Компани, Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017701399, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2017701399 было подано 19.01.2017 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ «гербициды».

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**Калибр**», выполненное буквами русского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017701399 было принято 20.04.2018 на основании заключения по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения со знаком «КАЛИБРУМ» по международной регистрации №817244, которому была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации с более ранним приоритетом на имя другого лица в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 18.05.2018 поступило возражение, в котором заявитель указал, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак обладают фонетическими и визуальными различиями.

Кроме того, сферы деятельности правообладателя противопоставленного знака и заявителя различаются, в связи с чем потребитель не будет введен в заблуждение относительно производителя товаров, для которых испрашивается регистрация товарного знака.

Основным видом деятельности правообладателя противопоставленного знака, который представляет собой подразделение фармацевтической компании, является производство дженериков, а также научные исследования и разработка лекарственных средств, вакцин и товаров для здоровья.

Заявитель представляет собой одну из крупнейших в мире химических компаний, которая выпускает различные химикаты, красители, лаки, волокна, фотоматериалы, пластмассы и пр.

С указанными обстоятельствами выразил согласие правообладатель противопоставленного товарного знака, который предоставил письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 20.04.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017701399 в отношении всех заявленных товаров.

На заседании коллегии, которое состоялось 20.06.2018, заявитель представил оригинал письма-согласия правообладателя противопоставленного знака на регистрацию заявленного обозначения по заявке №2017701399 в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия установила следующее.

С учетом даты поступления (19.01.2017) заявки №2017701399 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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.

Согласно пункту 46 Правил 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 с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Как указано выше, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**Калибр**», выполненное буквами русского алфавита.

Противопоставленный знак по международной регистрации №817244 представляет собой словесное обозначение «**КАЛИБРУМ**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Знак охраняется на территории Российской Федерации, в частности, в отношении товаров 05 класса МКТУ «pesticides, insecticides and herbicides» (пестициды, инсектициды и гербициды).

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком было установлено на основании фонетического сходства словесных элементов «Калибр» и «КАЛИБРУМ» за счет фонетического вхождения одного обозначения в другое, а также идентичности товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак и испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2017701399.

Вместе с тем, заявителем представлено письмо от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №817244,

содержащее согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2017701399 на имя заявителя в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ.

Представленное письмо-согласие свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленного знака в гражданском обороте. Кроме того, сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеют некоторые графические, фонетические и семантические различия, в связи с чем регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не будет вводить потребителя в заблуждение.

Таким образом, противопоставленный знак не может являться препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 18.05.2018, отменить решение Роспатента от 20.04.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017701399.