

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 08.11.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное компанией SAFT, Франция (далее – заявитель), на окончательное решение Роспатента от 26.09.2019 по международной регистрации №1412179, при этом установлено следующее.

Регистрация знака с конвенционным приоритетом от 20.10.2017 произведена Международным Бюро ВОИС 06.04.2018 за №1412179 в отношении товаров 09 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне регистрации, на имя заявителя.

Знак **URTIMAX** по международной регистрации №1412179 – (1) представляет собой словесное обозначение, выполненный заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Роспатентом 26.09.2019 принято решение, согласно которому знаку по международной регистрации №1412179 оказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку указанный знак сходен до

степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 439070 с приоритетом от 07.06.2010 – (2) в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

В Роспатент 08.11.2019 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к тому, что досрочно прекращена правовая охрана товарного знака (2) полностью, на основании решения Роспатента от 30.10.2019 (в случае прекращения юридического лица – правообладателя)

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 26.09.2019 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1412179 в отношении всех заявленных товаров.

В подтверждение изложенных доводов заявителем были представлены сведения о противопоставленном знаке (распечатки с сайта ФИПС).

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (20.10.2017) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1412179 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (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.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными 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).

Рассматриваемый знак **OPTIMAX** по международной регистрации №1412179 – (1) представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В качестве сходного до степени смешения со знаком (1) указан товарный знак  по свидетельству № 439070 – (2), включающее словесный элемент «OPTIMAX», выполненный буквами латинского алфавита

оригинальным шрифтом. Правовая охрана знаку (2) предоставлена в белом, красном цветовом сочетании в отношении товаров 09 класса МКТУ.

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

К данным обстоятельствам относится то, что решением Роспатента от 30.10.2019 досрочно прекращена правовая охрана товарного знака (2) полностью (в случае прекращения юридического лица – правообладателя).

Указанные обстоятельства устраняют причину для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1412179 в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ, следовательно, основания для вывода о несоответствии знака по международной регистрации №1412179 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 08.11.2019, отменить решение Роспатента от 26.09.2019 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1412179 в отношении всех товаров 09 класса МКТУ.