


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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 31.08.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1324494, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака  с конвенционным приоритетом от 22.12.2015 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 07.06.2016 за №1324494 со сроком действия 10 лет в отношении товаров 7 и услуг 37, 40 классов МКТУ на имя DATRON AG, In den Gänsäckern 5, 64367 Mühlthal-Traisa, Германия (далее – заявитель).

Роспатентом 04.06.2018 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1324494 в отношении всех товаров 7 и услуг 37, 40 классов МКТУ.

Согласно указанному решению знак по международной регистрации №1324494 в отношении вышеуказанных товаров 7 и услуг 37, 40 классов МКТУ не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения товарным знаком «DATRON» по свидетельству №525283 и знаками «DATRON» по международной регистрации

№1059295 и «DATRON neo» по международной регистрации №1308295, которым ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя иного лица в отношении однородных товаров и услуг.

В возражении, поступившем 31.08.2018, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что правообладателем противопоставленных товарных знаков является заявитель, а различие в адресах является следствием технической ошибки.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1324494 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 7 и услуг 37, 40 классов МКТУ.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлена распечатка из базы данных Madrid Monitor знака по международной регистрации №№. 1308295, 1059295, 1324494, а также распечатка сведений о товарном знаке по свидетельству №525283 [1].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения убедительными.


С учетом даты конвенционного приоритета (22.12.2015) знака по международной регистрации №1324494 правовая база для оценки охраноспособности знака включает 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, и введенные в действие 10.05.2003 (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.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Также принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знаку  по международной регистрации №1324494 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении товаров 7 и услуг 37, 40 классов МКТУ ввиду несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В рамках указанной нормы данному знаку были противопоставлены товарный знак «DATRON» по свидетельству №525283 и знаки «DATRON» по международной регистрации №1059295 и «DATRON neo» по международной регистрации №1308295, которым ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя иного лица в отношении однородных товаров и услуг.

Вместе с тем необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится информация о том, что в связи с внесенными в заявленный знак изменениями в адрес правообладателем противопоставленных и заявленного знака является одно и то же лицо (DATRON AG, In den Gänsäckern 5, 64367 Mühlthal-Traisa, Германия).

Таким образом, основания для вывода о несоответствии знака по международной регистрации №1324494 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 31.08.2018, отменить решение Роспатента от 04.06.2018 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1324494 в отношении всех товаров 7 и услуг 37, 40 классов МКТУ.