

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 12.08.2019, поданное компанией AIRINSPACE S.E., Франция (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 12.10.2018 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1330787, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака с конвенционным приоритетом от 29.02.2016 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС) за №1330787 на имя заявителя в отношении товаров 09, 10, 11 и услуг 37, 42 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации №1330787 представляет собой словесное обозначение «BIOCAIR», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Роспатентом 12.10.2018 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1330787 в отношении товаров 10, 11 и услуг 42 классов МКТУ, мотивированное в предварительном решении от 17.10.2017 его несоответствием требованиям пункта пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Знак по международной регистрации №1330787 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя другого лица товарным знаком «BIOCAIR» по свидетельству №320361 [1], зарегистрированному для однородных товаров 10, 11 и

услуг 42 классов МКТУ на имя компании AIRINSPACE SE, 14 Rue Jean Monnet, ASL Parc d'Activites des Bruyeres et des Cotes F-78990 ELANCOURT, Франция.

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

- заявленное обозначение «BIOCAIR» по международной регистрации №1330787 и противопоставленный товарный знак «BIOCAIR» по свидетельству №320361 принадлежат одному правообладателю - ЭЙРИНСПЕЙС С.Е., 14 Рю Жан Моннэ, АСЛ Парк д'Активите, де Брюйер э де Кот, Ф-78990 ЭЛАНКУР, ФРАНЦИЯ (FR) (AIRINSPACE SE, 14 Rue Jean Monnet, ASL Parc d'Activités des Bruyères et des Cotes, F-78990 ELANCOURT (FR) .

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 12.10.2018 и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации вышеуказанному знаку в отношении всех заявленных товаров 09, 10, 11 и услуг 37, 42 классов МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета (29.02.2016) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

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).

Знак по международной регистрации №1330787 представляет собой словесное обозначение «BIOCAIR», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Как было указано выше, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1330787 в отношении товаров 10, 11 и услуг 42 классов МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения знака [1]. Сходство обусловлено фонетическим и графическим сходством словесных элементов «BIOCAIR»/«BIOCAIR», и однородностью товаров 10, 11 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в их перечнях.

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 то, что заявитель предпринял меры по устранению препятствий для предоставления охраны знаку «BIOCAIR» по международной регистрации №1330787, внося изменения в наименование владельца знака по международной регистрации №1330787.

В виду чего, наименование и адрес международной регистрации №1330787 и противопоставленного товарного знака [1] совпадают: AIRINSPACE SE, 14 Rue Jean Monnet, ASL Parc d'Activités des Bruyères et des Cotes, F-78990 ELANCOURT (FR).

Таким образом, принимая во внимание изложенное, коллегия пришла к выводу о возможности предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1330787 в отношении товаров 10, 11 и услуг 42 классов МКТУ в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 12.08.2019, отменить решение Роспатента от 12.10.2018 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1330787 в отношении товаров 09, 10, 11 и услуг 37, 42 классов МКТУ.