

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 регистрационный № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 27.01.2017, поданное компанией «IMS Software Services Ltd.», США (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 03.11.2015 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1198829 в отношении услуг 35 класса МКТУ, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1198829 с конвенционным приоритетом от 04.02.2014, произведенной Международным Бюро ВОИС 12.02.2014 на имя заявителя, испрашивалась в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации № 1198829 представляет собой словесное обозначение «**NEXXUS**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.


Решение Роспатента от 03.11.2015 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1198829 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, доводы которого сведены к следующему:

- знак по международной регистрации № 1198829 не соответствует требованиям, установленным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ;

- знаку по международной регистрации № 1198829 [1] противопоставлены следующие товарные знаки:

- **NEXUS** по свидетельству № 161699, приоритет от 31.07.1995, срок действия регистрации продлен до 31.07.2025 [2];

- **НЕКСУС** по свидетельству № 161697, приоритет от 31.07.1995, срок действия регистрации продлен до 31.07.2025 [3];

-  по свидетельству № 161698, приоритет от 31.07.1995, срок действия регистрации продлен до 31.07.2025 [4];

- правовая охрана знакам [2-4] предоставлена ранее на имя другого лица в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- знак [1] и противопоставленные товарные знаки [2-4] экспертиза признала сходными до степени смешения в силу фонетического и графического сходства словесных элементов.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 27.01.2017 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 03.11.2015. Доводы возражения сводятся к следующему:

- правовая охрана противопоставленным товарным знакам [2-4] предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ, которые не однородны заявленным услугам 35 класса МКТУ, указанным в перечне знака [1];

- заявленные услуги 35 класса МКТУ относятся к области фармацевтики, медицины и охраны здоровья;

- заявитель является дочерней компанией предприятия «IMS Health», которое предоставляет информацию, услуги и технологии для индустрии здравоохранения. «IMS Health» - крупнейший в США поставщик данных и информации для лечащих врачей. Продукция и услуги «IMS Health» используются компаниями для разработки планов коммерциализации и портфельных стратегий, обеспечения выбора пациентами врачей и специфических методов лечения, продаж ресурсов;

- правообладатель противопоставленных товарных знаков [2-4] занимается оказанием услуг в сфере оптовой и розничной реализации различных товаров. В сфере

деятельности данной компании не входит оказание услуг 35 класса МКТУ в области сбора информации в сфере фармацевтики, медицины и охраны здоровья и предоставления доступа к данной информации, в отношении которых заявитель заинтересован в предоставлении правовой охраны знаку [1] на территории Российской Федерации;

- правообладатель противопоставленных товарных знаков [2-4] не использует их для обозначения каких-либо услуг 35 класса МКТУ.

В возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку [1] в отношении всех испрашиваемых услуг 35 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

К возражению были приложены:

- копия решения Роспатента;
- сведения о правообладателе противопоставленных товарных знаков [2-4] из Единого государственного реестра юридических лиц.

В корреспонденции, поступившей 22.03.2017 и 23.03.2017, заявитель представил заверенную копию решения Суда по интеллектуальным правам от 17.03.2017 по делу № СИП – 720/2016. В той же корреспонденции заявитель отметил, что он обращался в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленных товарных знаков [2-4] в отношении услуг 35 класса МКТУ в связи с их неиспользованием. В соответствии с решением Суда по интеллектуальным правам от 17.03.2017 по делу № СИП – 720/2016 исковое заявление удовлетворено в полном объеме и правовая охрана противопоставленных товарных знаков [2-4] досрочно прекращена в отношении всех услуг 35 класса МКТУ в связи с их неиспользованием.

Изучив материалы дела, заслушав участвующих лиц при рассмотрении возражения, поступившего 27.01.2017, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (04.02.2014) конвенционного приоритета знака по международной регистрации № 1198829 правовая база для оценки

охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

Согласно требованиям пункта 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются:

- со словесными обозначениями;
- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала,

из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Знак по международной регистрации № 1198829 [1] представляет собой словесное обозначение «**NEXXUS**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации испрашивалось в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Противопоставленный товарный знак **NEXUS** [2] по свидетельству № 161699, приоритет от 31.07.1995 (срок действия регистрации продлен до 31.07.2025) является словесным, выполнен заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку [2] предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне.

Противопоставленный товарный знак **НЕКСУС** [3] по свидетельству № 161697, приоритет от 31.07.1995 (срок действия регистрации продлен до 31.07.2025) является словесным, выполнен заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку [3] предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне.

Противопоставленный товарный знак  [4] по свидетельству № 161698, приоритет от 31.07.1995 (срок действия регистрации продлен до 31.07.2025) является комбинированным, словесный элемент «Nexus» выполнен буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку [4] предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне.

Сопоставительный анализ сходства знака [1] и противопоставленных товарных знаков [2-4] показал фонетическое тождество сравниваемых словесных элементов

«NEXXUS» / «NEXUS» / «НЕКСУС» / «Nexus», а также визуальное сходство словесных элементов «NEXXUS» / «NEXUS» / «Nexus», обусловленное использованием при их написании букв латинского алфавита.

Ввиду фонетического тождества сравниваемых словесных элементов, а также ввиду визуального сходства знака [1] и знаков [2,4], сравниваемые знаки ассоциируются друг с другом в целом, что заявителем не оспаривается.

В отношении однородности сравниваемых услуг 35 класса МКТУ коллегия отмечает следующее.

Услуги 35 класса МКТУ, указанные в перечне знака [1], относятся к услугам в области бизнеса и предоставлению консультаций. Услуги 35 класса МКТУ, указанные в перечнях противопоставленных товарных знаков [2-4], относятся к исследованиям в области бизнеса, изучению рынка и профессиональным консультациям в области деловых операций. В связи с чем, сравниваемые услуги 35 класса МКТУ имеют общее назначение и могут совместно встречаться в гражданском обороте.

Принимая во внимание сходство знаков [1] и [2-4], однородность услуг 35 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, можно сделать вывод об обоснованности решения Роспатента от 03.11.2015 в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и являются основанием для удовлетворения возражения, поступившего 27.01.2017.

Правовая охрана противопоставленных товарных знаков [2-4] досрочно прекращена в отношении всех услуг 35 класса МКТУ на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 17.03.2017 по делу № СИП-720/2016 в связи с неиспользованием товарных знаков, о чем сделана соответствующая запись в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

Указанные обстоятельства устраняют причину для отказа в предоставлении

правовой охраны знаку [1] на территории Российской Федерации в отношении испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ и у коллегии нет оснований считать, что знак [1] не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 27.01.2017, отменить решение Роспатента от 03.11.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1198829 в отношении всех услуг 35, 42 классов МКТУ.