

ЗАКЛЮЧЕНИЕ


коллегии палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 08.09.2014, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1144405, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 09.11.2012 за №1144405 со сроком действия 10 лет в отношении услуг 41 класса МКТУ на имя European Academy of Dermatology and Venereology, Via delle Scuole 12, CH-6900 Lugano, Suisse (далее – заявитель).

Знак по международной регистрации №1144405 представляет собой



комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «EADV», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом 17.06.2014 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1144405. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак по международной регистрации №1144405 не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до

степени смешения со знаком «EADV» по международной регистрации №810573, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя European Academy of Dermatology and Venereology (Association sans but lucratif), Via F. Pelli 2, LUGANO, Suisse в отношении услуг 41 класса МКТУ, признанных однородными услугам, указанным в перечне знака по международной регистрации №1144405.

В возражении от 08.09.2014 заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что заявитель по международной регистрации №1144405 и правообладатель противопоставленного знака по международной регистрации №810573 является одним и тем же юридическим лицом, а расхождение в адресе обусловлено тем, что необходимые изменения не были своевременно внесены в международную регистрацию №810573. С целью устранения расхождений заявителем было подано в МБ ВОИС заявление о внесении изменений в наименование и адрес правообладателя международной регистрации №810573.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о предоставлении правовой охраны международной регистрации №1144405 на территории Российской Федерации в отношении услуг 41 класса МКТУ.

В подтверждение доводов возражения заявитель прилагает копию заявления, направленного в МБ ВОИС [1], и распечатку из базы данных международных регистраций Romarin, содержащую сведения об изменении наименования и адреса правообладателя международной регистрации №810573 [2].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты 09.11.2012 регистрации знака по международной регистрации №1144405 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 (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. Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Комбинированные обозначения в соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;

- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;

- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.


Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного 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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации №1144405 представляет собой



комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «EADV», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Словесный элемент расположен на фоне прямоугольника, оконтуренного сверху и снизу параллельными линиями различной толщины.

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1144405 в отношении услуг 41 класса МКТУ основано на наличии знака по международной регистрации №810573, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя иного лица в отношении услуг 41 класса МКТУ, признанных однородными услугам, указанным в перечне знака по международной регистрации №1144405.

Противопоставленный знак по международной регистрации №810573 представляет собой словесное обозначение «EADV», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В ходе сравнительного анализа знаков по международным регистрациям №1144405 и №810573 было установлено следующее.

Словесные элементы сравниваемых знаков выполнены различными видами шрифтов. Кроме того, в знаке по международной регистрации №1144405 словесный элемент выполнен на фоне прямоугольника, тогда как противопоставленный знак является словесным. Таким образом, знаки производят различное общее зрительное впечатление.

Вместе с тем, знаки включают фонетически тождественный словесный элемент «EADV», который является единственным индивидуализирующим элементом в знаке по международной регистрации №810573 и основным индивидуализирующим элементом в знаке по международной регистрации №1144405 (слово доминирует в знаке визуально, а изобразительный элемент в виде прямоугольника является для него фоном).

Таким образом, несмотря на имеющиеся графические отличия знаков по международным регистрациям №1144405 и №810573, в силу фонетического тождества словесного элемента «EADV», они признаны коллегией сходными в целом.

По вопросу однородности услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне сравниваемых знаков, коллегией установлено следующее.

Правовая охрана знака по международной регистрации №1144405 испрашивается на территории Российской Федерации в отношении услуг 41 класса МКТУ «Organization and conducting of congresses; academies (education); education» (организация и проведение конгрессов; академии (образование); образование).

Правовая охрана знака по международной регистрации №810573 на территории Российской Федерации распространяется, в том числе, в отношении услуг 41 класса МКТУ «Education and training in medicine and more precisely in the fields of dermatology and venereology; arranging and conducting of colloquiums, conferences, conventions, seminars and symposiums» (образование и обучение в медицине, а именно в области дерматологии и венерологии; организация и проведение коллоквиумов, конференций, съездов, семинаров и симпозиумов).

Перечисленные услуги относятся к общему роду (услуги в области образования, проведение различных семинаров, конгрессов и т.д.), имеют одинаковое назначение, круг потребителей, в связи с чем были признаны коллегией однородными.

Таким образом, знаки по международным регистрациям №1144405 и №810573 являются сходными до степени смешения и зарегистрированы в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ, что заявителем не оспаривалось.

Вместе с тем, согласно данным МБ ВОИС, в знак по международной регистрации №810573 внесены изменения, касающиеся наименования и адреса правообладателя, в соответствии с которыми правообладателем знака в настоящее время является European Academy of Dermatology and Venereology, Via delle Scuole 12, CH-6900 Lugano, Suisse.

Таким образом, правообладателем противопоставленного знака и знака по международной регистрации №1144405 является одно и то же лицо.

В этой связи основания для учета знака по международной регистрации №810573 в качестве препятствия для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1144405 на территории Российской Федерации в отношении услуг 41 класса МКТУ в соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

удовлетворить возражение от 08.09.2014, отменить решение Роспатента от 17.06.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1144405 в отношении услуг 41 класса МКТУ.