

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 05.03.2020 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Guangzhou AJAX Medical Equipment Co., Ltd, Китай (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №665607, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2017743150 с приоритетом от 17.10.2017 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 03.08.2018 за №665607 в отношении товаров 10 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне свидетельства, на имя Оленева Егора Николаевича, Ставропольский край (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак **AJAX/АЯКС/АДЖАКС** по свидетельству №665607 представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами латинского и русского алфавитов стандартным шрифтом.

В поступившем 05.03.2020 возражении изложено мнение о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Основные доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с фирменным наименованием лица, подавшего возражение (Guangzhou AJAX Medical Equipment Co., Ltd), регистрация которого была осуществлена 17.08.2007, т.е. ранее даты (17.10.2017) приоритета оспариваемого товарного знака;

- словесный элемент «AJAX» в фирменном наименовании компании Guangzhou AJAX Medical Equipment Co., Ltd, транслитерируется как «АЯКС» (см. лицензия на ведение коммерческой деятельности), а также как «АДЖАКС» (см. сертификат и регистрационное удостоверение на медицинское изделие). Оспариваемый товарный знак (1) включает словесные элементы «AJAX», «АЯКС», «АДЖАКС». Таким образом, сходство сравниваемых средств индивидуализации очевидно;

- компания Guangzhou AJAX Medical Equipment Co., Ltd продолжительное время (с 2010 года) производит стоматологические установки и сопутствующие им товары, которые однородны оспариваемым товарам 10 класса МКТУ, поскольку относятся к одной категории товаров (медицинские изделия, инструменты и принадлежности), имеют одно назначение, изготавливаются из одних материалов (пластмасса, различные виды металлов), могут быть взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми, имеют один рынок сбыта, один круг потребителей;

- компанию Guangzhou AJAX Medical Equipment Co., Ltd является заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения.

С учетом изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №665607 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

1. Сведения об оспариваемом товарном знаке;
2. Лицензия на ведение коммерческой деятельности с переводом на русский язык;
3. Сертификат соответствия от 30.07.2010 на продукцию «Установка стоматологическая с принадлежностями» и приложения к нему;

4. Регистрационное удостоверение на медицинское изделие от 28.07.2010 и приложения к нему;
5. Декларации соответствия на продукцию «Установка стоматологическая с принадлежностями» (от 15.07.2016; от 14.07.2016);
6. Евразийский экономический союз. Декларация о соответствии на оборудование компрессорное от 07.03.2017;
7. Декларации на товары и добавочные листы к ним за 2015-2017 гг. на поставку медицинских изделий, отправитель Guangzhou AJAX Medical Equipment Co., Ltd, Китай;
8. Распечатки из сети Интернет сведений о звуках в английском языке и их произношении.

В адреса правообладателя и его представителя, указанные в Госреестре, 27.03.2020 были направлены уведомления о дате заседания коллегии, назначенной на 26.05.2020, которые согласно информации с сайта Почта России были получены адресатами 15.04.2020 и 17.04.2020, соответственно.

Также были направлены уведомления о переносе даты заседания коллегии на 21.08.2020. Корреспонденция, направленная правообладателю, была возвращена почтовым отделением. Коллегия исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о рассмотрении возражения против предоставления правовой охраны принадлежащего ему товарного знака.

На заседание коллегии правообладатель не явился, отзыв по мотивам поступившего возражения представлен не был.

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

С учетом даты приоритета (17.10.2017) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №665607 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 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в частности, с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. 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 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).

Согласно требованиям статей 1512 и 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №665607 может быть подано заинтересованным лицом.

Поступившее возражение подано китайской компанией Guangzhou AJAX Medical Equipment Co., Ltd, заинтересованность которой обусловлена тем, что данное юридическое лицо является обладателем более раннего исключительного права на фирменное наименование, который сходно с оспариваемым товарным знаком, а также осуществляет деятельность в области производства и реализации медицинских изделий, однородных товарам 10 класса МКТУ оспариваемой регистрации.

Оспариваемый знак **AJAX/АЯКС/АДЖАКС** по свидетельству №665607 – (1) представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами латинского и русского алфавитов стандартным шрифтом.

Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 10 класса МКТУ.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно статье 8 Парижской конвенции по охране промышленной собственности, фирменное наименование охраняется во всех странах Союза, без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является оно частью товарного знака.

Из представленной лицензии [2] компания Guangzhou AJAX Medical Equipment Co., Ltd основана – 17.08.2007, т.е. ранее даты (17.10.2017) приоритета оспариваемого товарного знака.

Отличительная часть фирменного наименования содержит обозначение «AJAX» и «АЯКС» и «АДЖАКС», которые представляют собой транслитерацию на русский язык, что подтверждается материалами [2-5], фонетически тождественные оспариваемому товарному знаку «AJAX/АЯКС/АДЖАКС».

Указанное позволяет признать сходство оспариваемого товарного знака (1) и фирменного наименования лица, подавшего возражение.

При анализе сферы деятельности компании Guangzhou AJAX Medical Equipment Co., Ltd коллегией установлено следующее.

Согласно представленным материалам [2-7] компания Guangzhou AJAX Medical Equipment Co., Ltd является производителем стоматологических установок и

принадлежностей к ним (лампы светополимеризационные, стул врача, кресло пациента, чаши плевательницы, скалеры и др.).

Для осуществления своей деятельности компанией Guangzhou AJAX Medical Equipment Co., Ltd. получены сертификат соответствия и регистрационное удостоверение на медицинское изделие [3, 4].

Из представленных деклараций [7] следует, что, начиная с 2015 года, китайской компанией Guangzhou AJAX Medical Equipment Co., Ltd. на российский рынок поставлялись стоматологические установки с принадлежностями.

С учетом изложенного, представленные материалы показывают, что лицо, подавшее возражение, под своим фирменным наименованием, право на которое у него возникло задолго до даты приоритета оспариваемого знака, производило товары «медицинские изделия», относящиеся к 10 классу МКТУ.

Согласно доводам возражения лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №598633 недействительным в отношении всех товаров 10 класса МКТУ, а именно *«аппаратура для анестезии; аппаратура и инструменты стоматологические; аппаратура стоматологическая электрическая; аппараты диагностические для медицинских целей; аппараты и установки рентгеновские для медицинских целей; аппараты рентгеновские для медицинских целей; боры стоматологические; браслеты для медицинских целей; валики надувные для медицинских целей; зеркала стоматологические; кольца зубные детские; кресла зубо врачебные; кресла медицинские или зубные; лампы для медицинских целей; лампы ультрафиолетовые для медицинских целей; ложки для лекарств; маски для медицинского персонала; маски наркозные; материалы для наложения швов; мебель специальная для медицинских целей; мебель специальная для стоматологических целей; назубники защитные для стоматологических целей; перчатки для медицинских целей; плевательницы для медицинских целей; приборы ортодонтологические; резинки ортодонтические; скальпели; стоматологическая установка; шины хирургические; шприцы для медицинских целей».*

Товары, в отношении которых лицо, подавшее возражение, под своим фирменным наименованием осуществляло свою деятельность, и товары 10 класса МКТУ, указанные в перечне оспариваемого товарного знака (1), относятся к товарам одной родовой категории (медицинские изделия и их части), имеют одно назначение (диагностика, профилактика и лечение различных заболеваний), имеют один круг потребителей

(лечебные учреждения) и один рынок сбыта и, следовательно, признаются однородными.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу о том, что материалы возражения доказывают осуществление компанией Guangzhou AJAX Medical Equipment Co., Ltd под своим фирменным наименованием, право на которое у него возникло до даты приоритета оспариваемого товарного знака (1), деятельности в области производства товаров 10 класса МКТУ и, следовательно, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса следует признать обоснованным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 05.03.2020, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №665607 недействительным полностью.