

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.01.2023, поданное ШТРАУБ МЕДИКАЛ АГ, Швейцария (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021739311, при этом установлено следующее.

Государственная регистрация товарного знака «ROTAREX» по заявке №2021739311, поданной 24.06.2021, испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 10 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 29.09.2022 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021739311.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 10 класса МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение тождественно со знаком «ROTAREX» по международной регистрации №902218 с конвенционным приоритетом от 23.12.2005 (срок действия регистрации продлен до 20.06.2026), правовая охрана которому предоставлена на территории

Российской Федерации на имя ROTAREX S.A., 24, rue de Diekirch L-7440 Lintgen, (LU), в отношении однородных товаров 10 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 30.01.2023, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 29.09.2022, отметив, что инициировал в Суде по интеллектуальным правам процедуру досрочного прекращения правовой охраны знака по международной регистрации №902218 на территории Российской Федерации в связи с его неиспользованием.

В дальнейшем заявитель сообщил о ведении мирных переговоров с правообладателем противопоставленного знака и предоставил переписку с компанией ROTAREX S.A. (1).

На основании изложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.01.2023 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака для всех испрашиваемых товаров 10 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (24.06.2021) заявки №2021739311 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его оханоспособности включает в себя упомянутый выше 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.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: 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;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: 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, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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).

Заявленное обозначение по заявке №2021739311 представляет собой словесное обозначение «ROTAREX», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В отношении испрашиваемых товаров 10 класса МКТУ заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку был выявлен словесный знак «ROTAREX» по международной регистрации №902218, выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Анализ показал, что заявленное обозначение и знак по международной регистрации №902218 совпадают во всех элементах: словесные элементы тождественны (представляют собой одно и то же слово), выполнены буквами латинского алфавита, имеют одинаковое шрифтовое исполнение и одинаковое цветовое решение.

С точки зрения отличительной функции товарных знаков, тождество обозначений основано на суждении о них как об одном и том же обозначении.

В данном случае заключение о тождестве заявленного обозначения «ROTAREX» и знака «ROTAREX» по международной регистрации №902218 представляется очевидным.

Что касается сравнения товаров 10 класса МКТУ испрашиваемого перечня и перечня товаров, в отношении которых действует правовая охрана

противопоставленного знака на территории Российской Федерации, то коллегия отмечает следующее.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 10 класса МКТУ «медицинские устройства и приборы, а именно, катетеры, интродьюсеры и направляющие спицы для использования с медицинскими катетерами, интродьюсеры и расширители для медицинских катетеров, порт-системы для черезкожного сосудистого доступа, троакары».

Правовая охрана знаку по международной регистрации №902218 предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 10 класса МКТУ «surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments; dampers and valves for distributing and regulating the distribution of gases and liquids, for medical applications for hospital beds; cylinders and cylinder valves with integrated pressure regulators for medical applications» (хирургическое, медицинское, стоматологическое и ветеринарное оборудование и инструменты; заслонки и клапаны для распределения и регулирования распределения газов и жидкостей для медицинского применения на больничных койках; баллоны и клапаны баллонов со встроенным регуляторами давления для медицинского применения).

Сопоставляемые товары представляют собой товары (устройства, приборы, оборудование, инструменты), используемые в одной и той же сфере (медицинской), потребителями указанных товаров являются одни и те же медицинские учреждения (больницы, поликлиники), следовательно, товары имеют совпадающий круг потребителей. В связи с изложенным коллегия пришла к выводу об их однородности.

Заявитель не оспаривал тождество знаков и однородность товаров 10 класса МКТУ, представленных в их перечнях.

Квалификация сравниваемых обозначений как тождественных существенным образом влияет на вывод о наличии вероятности их смешения с учетом положений пункта 162 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации № 10 от 23.04.2019.

Однородность товаров 10 класса МКТУ сравниваемых перечней при тождестве сопоставляемых обозначений позволяют сделать вывод о том, что заявленное обозначение не соответствует пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении названных товаров.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.01.2023,
оставить в силе решение Роспатента от 29.09.2022.**