

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 19.06.2022, поданное компанией «Ormco Corporation», Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1553405, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «**DAMON ULTIMA**» с конвенционным приоритетом от 11.02.2020 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) за №1553405 на имя заявителя в отношении товаров 10 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 19.08.2021 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1553405 в отношении товаров 10 класса МКТУ.

В предварительном решении Роспатента от 08.12.2020 указано, что знаку не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку были выявлены сходные до степени смешения знаки «DAMON», «ULTIMA» по международным регистрациям

№№948451, 597659, правовая охрана которым предоставлена на территории Российской Федерации на имя иных лиц в отношении однородных товаров 10 класса МКТУ.

В отказе экспертизой указано, что противопоставленный знак по международной регистрации №597659 может быть снят в качестве противопоставления, поскольку его правообладателем дано письменное согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1553405 на имя заявителя в отношении заявленных товаров 10 класса МКТУ, указанных в регистрации.

Вместе с тем, экспертиза не может снять противопоставленный знак по международной регистрации №948451, поскольку на момент вынесения решения по указанной регистрации не были внесены изменения в адрес правообладателя, который расходится с адресом заявителя по международной регистрации №1553405.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.06.2022 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что в противопоставленный знак по международной регистрации №948451 внесены изменения в адрес правообладателя. В связи с чем заявителем по международной регистрации №1553405 и правообладателем по международной регистрации №948451 является одно лицо.

Таким образом, заявитель просит снять указанное противопоставление, отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1553405 в отношении товаров 10 класса МКТУ, указанных в регистрации.

К возражению приложены сведения о внесении изменений в адрес правообладателя международной регистрации № 948451 (1).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы заявителя убедительными.

С учетом конвенционного приоритета рассматриваемого знака (11.02.2020) 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Знак по международной регистрации №1553405 представляет собой словесное обозначение «**DAMON ULTIMA**», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В качестве основания несоответствия знака по международной регистрации №1553405 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой был противопоставлен знак «DAMON» по международной регистрации №948451.

Заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации №948451 являются сходными в силу фонетического вхождения словесного элемента «DAMON» противопоставленного товарного знака в заявленное обозначение.

Сходство сравниваемых обозначений заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 19.08.2021.

К указанным обстоятельствам относится следующее.

17 июня 2022 года МБ ВОИС в международную регистрацию №948451 были внесены изменения, касающиеся адреса правообладателя (1). В связи с этим правообладателем противопоставленной регистрации №948451 и заявителем по

международной регистрации №1553405 является одно и тоже юридическое лицо, а именно компания «Ormco Corporation» с адресом 200 S. Kraemer Blvd., Brea CA 92822 (US).

На основании изложенного, у коллегии отсутствуют основания для вывода о несоответствии знака по международной регистрации №1553405 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 19.06.2022, отменить решение Роспатента от 19.08.2021 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1553405.