

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

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 поступившее 06.02.2020 возражение, поданное компанией Infineon Technologies AG, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1409785.

Международная регистрация №1409785 знака «**XENSIV**» с конвенционным приоритетом от 15.11.2017 произведена Международным Бюро ВОИС 09.05.2018 на имя заявителя (Infineon Technologies AG, Am Campeon 1-15 85579 Neubiberg (Allemagne)) в отношении товаров и услуг 09, 12, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Роспатентом 16.09.2019 было принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1409785 только в отношении товаров 12 класса МКТУ. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное

несоответствием международной регистрации №1409785 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса для товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ.

Согласно заключению по результатам экспертизы знак по международной регистрации №1409785 является сходным до степени смешения с товарным знаком



« sensitive » по свидетельству №561026 с приоритетом от 14.08.2014, зарегистрированному в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Сенсив», 196247, Санкт-Петербург, Ленинский пр., 147, кв. 276.

В поступившем возражении заявитель выразил несогласие с выводами по результатам экспертизы, указав при этом, что препятствий для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1409785 в настоящее время не имеется, поскольку правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №561026 досрочно прекращена в связи с прекращением юридического лица - правообладателя.

В этой связи заявитель просит изменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1409785 в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (15.11.2017) конвенционного приоритета международной регистрации №1409785 правовая база для оценки охраноспособности знака 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 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с 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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если 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 положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.


Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.


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).

Знак «**XENSIV**» по международной регистрации №1409785 с конвенционным приоритетом от 15.11.2017 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1409785 испрашивается для товаров и услуг 09, 12, 42 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1409785 в отношении товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения комбинированного товарного знака «» по свидетельству №561026 с приоритетом от 14.08.2014, зарегистрированному на имя ООО «Сенсив» в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Заявителем не оспаривается сходство сопоставляемых обозначений «**XENSIV**» и «», а также однородность товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ знака по международной регистрации №1409785 с товарами 09 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №561026.

Вместе с тем необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится решение Роспатента о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №561026 в связи с прекращением юридического лица - правообладателя, о чем внесена соответствующая запись в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 30.01.2020. В этой связи препятствий для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1409785 для всех заявленных товаров и услуг более не имеется.

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

удовлетворить возражение, поступившее 06.02.2020, отменить решение Роспатента от 16.09.2019 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1409785 в отношении всех товаров и услуг 09, 12, 42 классов МКТУ.