

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 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 в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.09.2021, поданное компанией Cook Medical Technologies LLC, США (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 10.08.2021 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1548715, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака с приоритетом от 31.07.2020 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС) за №1548715 на имя заявителя в отношении товаров 10 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации №1548715 представляет собой словесное обозначение «ROADRUNNER», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Согласно решению Роспатента от 10.08.2021 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1548715 в отношении товаров 10 класса МКТУ,

мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что знак по международной регистрации №1548715 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком «Roadrunner» по свидетельству №753800 с приоритетом от 04.09.2019 в отношении товаров 05 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 10 класса МКТУ [1].

В поступившем возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- противопоставленный товарный знак по свидетельству №753800 охраняется на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ, которые относятся к товарам широкого потребления, поскольку ориентированы на широкий круг потребителей и приобретаются от случая к случаю, преимущественно в аптеках;

- правовая охрана знака по международной регистрации №1548715 испрашивается на территории Российской Федерации в отношении очень ограниченного перечня товаров 10 класса МКТУ: «Medical device, namely, a wire guide» («Медицинский прибор, а именно проводник»);

- все вышеуказанные товары 10 класса МКТУ относятся к товарам производственно-технического назначения, поскольку эти товары предназначены для ограниченного круга потребителей (преимущественно хирургов), которым обычно известны изготовители продукции в соответствующей отрасли, и имеют специфические каналы сбыта (реализуются через специализированные компании, занимающиеся продажей медицинского оборудования);

- узкоспециализированные товары 10 класса МКТУ знака по международной регистрации №1548715 не являются однородными с товарами 05 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №753800, поскольку данные товары относятся к разному роду и виду товаров, имеют различные потребительские свойства и функциональное назначение, не являются взаимодополняемыми или взаимозаменяемыми, имеют разные каналы сбыта и круг потребителей;

- согласно информации, полученной на Интернет-сайте www.rusprofile.ru, основным видом деятельности правообладателя противопоставленного товарного знака по

свидетельству №753800, является деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе;

- продукция заявителя, маркируемая знаком по международной регистрации №1548715, широко представлена на российском рынке, представляет собой проводники, которые используются при сложных диагностических и интервенционных процедурах;

- таким образом, можно сделать обоснованный вывод о том, что вероятность смешения сравниваемых товарных знаков на российском рынке полностью отсутствует.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 10.08.2021 и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации вышеуказанному знаку в отношении, заявленных товаров 10 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (31.07.2020) 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 20.07.2015 №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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

В соответствии с пунктом 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.

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 по международной регистрации №1548715 представляет собой словесное обозначение «ROADRUNNER», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку испрашивается в отношении товаров 10 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «Roadrunner» [1] является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Как было указано выше, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1548715 в отношении в отношении товаров 10 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака [1].

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] было установлено, что сравниваемые знаки

содержат фонетически тождественные словесные элементы «ROADRUNNER»/ «Roadrunner», что обусловлено полным совпадением состава гласных и согласных звуков, а также их одинаковым расположением по отношению друг к другу.

С точки зрения семантики следует отметить следующее.

Анализ словарно-справочных источников показал, что словесный элемент «ROADRUNNER» заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] отсутствует в общедоступных словарно-справочных источниках, что не позволяет провести оценку по семантическому фактору сходства словесных обозначений.

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] выполнены буквами одного алфавита, при этом, словесные элементы заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] выполнены стандартным шрифтом, что также сближает знаки по графическому критерию сходства.

На основании изложенного, у коллегии есть все основания для вывода о высокой степени сходства сопоставляемых обозначений в целом и ассоциировании их друг с другом, несмотря на их отдельные отличия.

Анализ товаров, представленных в перечнях сравниваемых обозначений, показал следующее.

Следует отметить, что товары 10 класса МКТУ «Medical device, namely, a wire guide» («медицинский прибор, а именно проводник») заявленного обозначения и товары 05 класса МКТУ «пластыри, материалы перевязочные; препараты для очистки воздуха; лейкопластыри; антисептики; вата антисептическая; вата асептическая; бальзамы для медицинских целей; резина для стоматологических целей; повязки для горячих компрессов; вата для медицинских целей; повязки для компрессов; проводники химические для электрокардиографических электродов; вещества контрастные радиологические для медицинских целей; вата хлопковая для медицинских целей; вакцины; медикаменты; аптечки дорожные заполненные; растворители для удаления лейкопластырей; тампоны для заживления ран; соли для медицинских целей; материалы хирургические перевязочные; марля для перевязок; резина для медицинских целей; смазки для медицинских целей; вата гигроскопическая; аптечки первой помощи заполненные; вещества радиоактивные для медицинских целей; радий для медицинских целей; повязки наплечные хирургические; ленты клейкие для медицинских целей; медикаменты для человека; препараты диагностические для медицинских целей; трансплантаты хирургические из живой ткани;

повязки глазные, используемые в медицинских целях; кислород для медицинских целей; препараты медицинские для промывания глаз; средства дезинфицирующие; клей хирургический; биомаркеры диагностические для медицинских целей; палочки ватные для медицинских целей, тампоны ватные для медицинских целей; шприцы, предварительно заполненные, для медицинских целей» представляют собой товары медицинского назначения, являются взаимодополняемыми, поскольку могут использоваться совместно, имеют одно назначение, в связи с чем, являются однородными.

Кроме того, коллегия учла, что согласно положениям пункта 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 года N 10 «О применении части четвертой Гражданского Кодекса Российской Федерации». Для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, в том числе, при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [1] в отношении однородных товаров, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Довод о том, что заявитель ведет хозяйственную деятельность отличную, от деятельности правообладателя противопоставленного товарного знака [1], является неубедительным, поскольку не является причиной для преодоления препятствий по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьей 1483 Кодекса. В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.12.2022, оставить в силе решение Роспатента от 10.08.2021.