

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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, рассмотрела поступившее 18.02.2020 возражение Inova Diagnostics, Inc., US (Инова Диагностикс, Инк., США) (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1428374, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1428374 с конвенционным приоритетом от 28.02.2018 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности на имя заявителя в отношении товаров 01, 05 и 10 классов МКТУ, указанных в регистрации.

Знак «**ARTIVA**» по международной регистрации №1428374 представляет собой выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита словесное обозначение.

Решение Роспатента от 25.10.2019 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку в отношении заявленных товаров 10 класса МКТУ принято на основании его несоответствия требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что знак «**ARTIVA**» по международной регистрации №1428374 сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 10 класса МКТУ со знаком «**OPTIVA**» по международной регистрации №614017А [1] с более ранним приоритетом, правовая охрана которому

была предоставлена на имя другого лица в отношении товаров 10 класса МКТУ, признанных однородными товарам 10 класса МКТУ, указанным в перечне международной регистрации №1428374.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), заявителем приведены следующие аргументы:

- сравниваемые обозначения имеют фонетические и визуальные отличия, обусловленные разным начертанием и звучанием в ударной позиции начальных букв А и О, а товары являются неоднородными;

- абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусмотрена возможность регистрации в качестве товарного знака обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, имеющим более ранний приоритет в отношении однородных товаров, при условии согласия правообладателя более раннего сходного товарного знака;

- в результате достигнутой договоренности правообладателем противопоставленного знака [1] было предоставлено безотзывное письмо-согласие на регистрацию и использование на территории Российской Федерации заявителем знака по международной регистрации №1428374 в отношении всех товаров, указанных в международной регистрации;

- оригинал письма-согласия прилагается.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку в отношении всех товаров, указанных в международной регистрации, включая товары 10 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (28.02.2018) конвенционного приоритета международной регистрации №1428374 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

регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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.

В соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации №1428374 представляет собой словесное обозначение «**OPTIVA**», выполненное стандартным шрифтом.

Основанием для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку послужило его несоответствие требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходного до степени смешения знака «**OPTIVA**» [1], зарегистрированного в отношении однородных товаров 10 класса МКТУ.

Вместе с тем, следует отметить, что правообладателем противопоставленного товарного знака [1] было выражено согласие с предоставлением правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1428374 на имя заявителя в отношении всех товаров, указанных в регистрации, что подтверждается оригиналом письма-согласия от 03.02.2020, приложенного к возражению.

Представленный документ свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака в гражданском обороте.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В связи с указанным коллегия считает необходимым отметить следующее.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеются фонетические, а также графические различия, обуславливающие разное общее зрительное впечатление от их восприятия потребителем.

Отсутствует также какая-либо информация о знаке [1] и его восприятии потребителем, обусловленном предшествующими знаниями о товарах, производимых под этим знаком на территории Российской Федерации его правообладателем, в связи с чем предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1428374 на территории Российской Федерации не может явиться причиной введения потребителя в заблуждение.

Следовательно, противопоставленный товарный знак [1] не является более препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1428374 в отношении всех заявленных товаров, в том числе товаров 10 класса МКТУ.

Таким образом, у коллегии не имеется оснований для признания рассматриваемого обозначения не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 18.02.2020, отменить решение Роспатента от 25.10.2019 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1428374 в отношении всех товаров, указанных в перечне международной регистрации.