

**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», 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 22.09.2017 возражение, поданное компанией ERBE Elektromedizin GmbH, Германия (DE) (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1243788, при этом установила следующее.

Международная регистрация знака за № 1243788 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 30.01.2015 на имя заявителя в отношении товаров 09, 10 и 38 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации № 1243788 представляет собой словесное обозначение «**AXUS**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами английского алфавита.

Роспатентом принято решение от 22.11.2016 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1243788 в отношении всех товаров 09 класса МКТУ на основании положений подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 части четвертой Гражданского кодекса

Российской Федерации без учета изменений, внесенных Федеральным законом Российской Федерации от 12.03.2014 № 35-ФЗ, вступивших в силу 01.10.2014 (далее – Кодекс). Заключение по результатам экспертизы, являющееся приложением к решению Роспатента от 22.11.2016, обосновано тем, что знак по международной регистрации № 1243788 сходен до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№ 171449, 155306, 521803 и знаком по международной регистрации № 964152, принадлежащими иным лицам и имеющими более ранние даты приоритетов.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.09.2017 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 22.11.2016. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявителем были проведены переговоры с правообладателями противопоставленных товарных знаков, ввиду отсутствия пересечения интересов компаний на рынке: заявитель специализируется на производстве медицинской аппаратуры, CLAAS KGaA mbH, Германия (DE), – на производстве сельскохозяйственной техники, а Асустек Компьютер Инкорпорейшн, Тайвань (TW), – на производстве компьютерной техники;

- оригиналы документов, подтверждающих согласие правообладателей противопоставленных знаков на предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации № 1243788 на территории Российской Федерации, будут представлены на заседании коллегии.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента от 22.11.2016 и о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1243788 в отношении товаров 09 класса МКТУ.

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

С учетом даты конвенционного приоритета (23.09.2014) знака по международной регистрации № 1243788 правовая база для оценки его

охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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 пятым 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 пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается только с согласия правообладателя.

Согласно пункту 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Согласно пункту 14.4.3 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.

В соответствии с пунктом 3.4 Правил ППС лицо, подавшее возражение, вправе отозвать поданное возражение на любом этапе его рассмотрения по существу

на заседании коллегии. В этом случае делопроизводство по возражению прекращается.

Согласно пункту 5.1 Правил ППС по результатам рассмотрения возражения может быть принято решение, в частности, о прекращении делопроизводства.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.12.2017 поступило ходатайство об отзыве поданного 22.09.2017 возражения в связи с принятием заявителем решения об исключении из перечня международной регистрации № 1243788 товаров 09 класса МКТУ.

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

**прекратить делопроизводство по возражению, поступившему 22.09.2017, на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1243788.**