

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 15.10.2010 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008724505/50, поданное компанией Терумо Кабусики Кайся, Япония (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2008724505/50 с приоритетом от 01.08.2008 на имя заявителя было подано словесное обозначение «NEOLUS», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Регистрация испрашивается в отношении товаров 10 класса МКТУ.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 14.07.2010 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду того, что оно сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №190546, имеющим более ранний приоритет, правовая охрана которому предоставлена на имя другого лица в отношении однородных товаров.

В Палату по патентным спорам 18.10.2010 поступило возражение от 15.10.2010, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака. Существо доводов возражения сводится к тому, что по заявлению от

28.04.2010 правовая охрана противопоставленного товарного знака была досрочно прекращена в отношении однородных товаров решением Роспатента от 16.07.2010, в связи с чем более не имеется препятствий для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение «NEOLUS» по заявке №2008724505/50 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (01.08.2008) поступления заявки №2008724505/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

На основании 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 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты 1 - 3) Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение является словесным, представляет собой обозначение «NEOLUS», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Регистрация испрашивается в отношении товаров 10 класса МКТУ.

Противопоставленный словесный товарный знак по свидетельству №190546 с приоритетом от 22.03.1999, состоит из обозначения «NEOLUS», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05 и 10 классов МКТУ. В соответствии с решением Роспатента от 16.07.2010 правовая охрана была досрочно прекращена полностью в связи с его неиспользованием.

Анализ сходства показал, что заявленное обозначение и противопоставляемый товарный знак является фонетически и графически тождественными.

Анализ словарно-справочных источников показал, что сравниваемые обозначения не являются лексическими единицами какого-либо языка, поэтому они не оцениваются по семантическому критерию сходства словесных обозначений.

Анализ товаров, приведенных в перечнях сравниваемых знаков, на предмет их однородности показал, что товары 05 и 10 классов МКТУ

противопоставленного товарного знака однородны товарам 10 класса МКТУ заявленного обозначения, ввиду их совпадения по виду, назначению, условиям реализации и кругу потребителей или соотношения как род-вид.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам установила, что оспариваемое решение Роспатента от 14.07.2010 является правомерным.

Вместе с тем, коллегия Палаты по патентным спорам учитывает, что решением Роспатента от 16.07.2010 правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №190546 была досрочно полностью прекращена до принятия возражения к рассмотрению (03.11.2010) и, следовательно, противопоставляемый товарный знак более не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

С учетом данных обстоятельств, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для подтверждения решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака от 14.07.2010.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 15.10.2010, отменить решение Роспатента от 14.07.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2008724505/50 в отношении следующих товаров:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

┌
(591)

(511)

10 - Приборы и инструменты хирургические, медицинские, стоматологические и ветеринарные; протезы конечностей, глазные и зубные протезы; ортопедические изделия; материалы для наложения швов; иглы медицинские.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака
на 1 л. в 1 экз.