

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 17.06.2021, поданное ASP Global Manufacturing GmbH, США (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 22.03.2021 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1517975, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака с конвенционным приоритетом от 29.10.2019 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС) за №1517975 на имя заявителя в отношении товаров 01, 05, 09, 11 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации №1517975 представляет собой словесное

обозначение , включающее словесный элемент «ASP», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита и словесные элементы «Global Manufacturing GmbH», выполненные буквами латинского алфавита стандартным шрифтом в три строки.

Согласно решению Роспатента от 22.03.2021 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1517975 в отношении товаров 01, 05, 09, 11 классов 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 №1517975 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя другого лица знаками:



- «Protecting Lives Against Infection», по международной регистрации №1033478, с конвенционным приоритетом от 23.06.2009 в отношении однородных товаров 01, 05, 09, 11 классов МКТУ [1];



- «» по международной регистрации №612993, с конвенционным приоритетом от 16.09.1993 в отношении однородных товаров 01, 05, 11 классов МКТУ [2];



- « Advanced Sterilization Products» по международной регистрации №612994, с конвенционным приоритетом от 16.09.1993 в отношении однородных товаров 01, 05, 11 классов МКТУ [3].

Кроме того, словесные элементы «ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS» исключены из самостоятельной правовой охраны в соответствии с пунктом 1 статьей 1483 Кодекса.

Заявитель выразил согласие с исключением из самостоятельной правовой охраны словесных элементов «ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS».

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

- заявитель сообщает, что в результате регистрации перехода исключительного права он стал правообладателем противопоставленных международных регистраций №№1033478, 612993 и 612994, в связи с чем, противопоставленные товарные знаки

больше не могут являться препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому международному знаку.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 22.03.2021 и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации вышеуказанному знаку в отношении заявленных товаров 01, 05, 09, 11 классов МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия находит доводы заявителя убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (29.10.2019) 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 пунктом 1(3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, общепринятые наименования.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Согласно пункту 35 Правил вышеуказанные элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно подпункту 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

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.

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 по международной регистрации №1517975 представляет собой словесное

обозначение , включающее словесный элемент «ASP», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита и словесные элементы «Global Manufacturing GmbH», выполненные буквами латинского алфавита стандартным шрифтом в три строки. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку испрашивается в отношении товаров 01, 05, 09, 11 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [1] является комбинированным



«Protecting Lives Against Infection», включающим словесный элемент «ASP», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, помещенный на фоне стилизованного овала, словесные элементы «Protecting Lives Against Infection», выполненные буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана предоставлена в отношении 01, 05, 09, 11 классов МКТУ.



Противопоставленный знак [2] является комбинированным «», включающим словесный элемент «ASP», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, помещенный на фоне стилизованного овала. Правовая охрана предоставлена в отношении 01, 05, 10, 11 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [3] является комбинированным « Advanced Sterilization Products», включающим словесный элемент «ASP», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, помещенный на фоне стилизованного овала, словесные элементы «Advanced Sterilization Products», выполненные буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана предоставлена в отношении 01, 05, 10, 11 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Словесные элементы «Global Manufacturing GmbH» заявленного обозначения являются неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, с чем заявитель выразил согласие.

Кроме того, как было указано выше, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1517975 в отношении товаров 01, 05, 09, 11 классов МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-3].

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится то, что в результате регистрации перехода исключительного права заявитель стал правообладателем противопоставленных знаков [1-3].

Таким образом, наименование и адрес заявителя полностью совпадает с наименованием и адресом правообладателя противопоставленных знаков [1-3] (ASP Global Manufacturing GmbH Im Majornacker 10 CH-8207 Schaffhausen (CH)), то есть владельцем противопоставленных знаков является заявитель.

В этой связи основания для вывода о несоответствии знака по международной регистрации №1517975 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.06.2021, отменить решение Роспатента от 22.03.2021 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1517975, с исключением из правовой охраны словесных элементов «Global Manufacturing GmbH».