

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 12.11.2015 возражение компании Fieldpoint (Cyprus) Limited, Chypre (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1159136, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1159136 с датой конвенционного приоритета от 27.03.2013 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности на имя заявителя в отношении товаров 10 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.



Знак по международной регистрации №1159136 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее словесного элемента «MedAll», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, причем над и под буквами «ed» в зеркальном отображении расположены сегменты круга одинакового размера.

Роспатентом 21.01.2015 указанному обозначению было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №1159136 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что



знак по международной регистрации №1159136 сходен до степени смешения в отношении однородных товаров с зарегистрированным на имя иного лица и имеющим более ранний приоритет товарным знаком



по свидетельству №349676 [1] в отношении однородных товаров 10 класса МКТУ.

В возражении от 11.11.2015, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.11.2015, заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1159136.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- сравниваемые обозначения не являются сходными по фонетическому критерию сходства обозначений, поскольку отличаются разным количеством и составом слогов, разным количеством и составом звуков;

- очевидно, что семантически сопоставляемые обозначения также не являются сходными, поскольку наличие в противопоставленном экспертизой знаке словосочетания «Поставки медицинского оборудования» обуславливает его отличие в смысловом отношении от знака по международной регистрации №1159136, являющегося фантазийным;

- сопоставляемые знаки производят разное зрительное впечатление за счет различных изобразительных элементов, разной цветовой гаммы и различным расположением графических элементов в знаках относительно словесных;

- с учетом имеющихся отличий сравниваемые знаки не являются сходными до степени смешения, поскольку они не ассоциируются между собой в целом.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1159136 в отношении всех товаров, указанных в перечне регистрации.

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

С учетом даты (27.03.2013) конвенционного приоритета международной регистрации №1159136 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, 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 пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

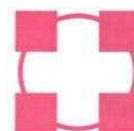
В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются 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 №1159136 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «MedAll», выполненным буквами латинского алфавита. Правовая охрана знака испрашивается для товаров 10 класса МКТУ - Lampes à usage thérapeutique, lampes pour la production de lumière polarisée (Лампы терапевтические, лампы поляризованного света).

Решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному обозначению основано на наличии сходного



МЕДИОЛ
поставки медицинского оборудования

до степени смешения товарного знака [1]. Указанный товарный знак зарегистрирован, в частности, для товаров 10 класса МКТУ –

приборы и инструменты хирургические, медицинские, стоматологические и ветеринарные.

Товары 10 класса МКТУ, для которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1159136, и в отношении которых действует правовая охрана товарного знака [1], являются однородными, поскольку они относятся к одной родовой группе – приборы медицинские, имеют одинаковое назначение и один круг потребителей.



Сравнительный анализ знака

и противопоставленного



МЕДИОЛЛ
поставки медицинского оборудования

товарного знака

на тождество и сходство показал

следующее.

Словесные элементы «MedAll» и «МЕДИОЛЛ» сравниваемых обозначений, как справедливо отмечено заявителем, отличаются по фонетическому признаку сходства обозначений, поскольку имеют разное число и состав образующих их слогов (МЕ – ДАЛЛ или МЕ–ДОЛЛ с учетом фантазийного характера заявленного обозначения и МЕ-ДИ-ОЛЛ), а также разное количество и состав гласных звуков – (е-а) или (е-о) и (е-и-о).

Анализ обозначений по семантическому признаку сходства показал, что словесные элементы «MedAll» и «МЕДИОЛЛ» не имеют смысловых значений и являются фантазийными обозначениями, что не позволяет оценить их семантику.

Сравниваемые обозначения не являются сходными по визуальному признаку сходства и производят разное зрительное впечатление на потребителя за счет использования при их выполнении букв разных алфавитов (латинского и

русского), разной цветовой гаммы, изобразительных элементов, имеющих разную форму, разного композиционного построения обозначений и наличия в знаке [1] словосочетания «поставки медицинского оборудования», которое также участвует в создании общего зрительного впечатления, несмотря на то, что этот элемент является неохраняемым.

Таким образом, коллегия пришла к выводу об отсутствии сходства сравниваемых знаков до степени смешения, так как они не ассоциируются между собой в целом, что свидетельствует о том, что знак по международной регистрации №1159136 соответствует 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 12.11.2015, отменить решение Роспатента от 21.01.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1159136 в отношении всех товаров, указанных в международной регистрации.