

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 28.05.2018 возражение, поданное компанией «Киёу Дзотюгику Ко., Лтд.», Япония (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017727880, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «Air Doctor» по заявке №2017727880, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.07.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 01, 05, 11 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 16.11.2018 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных товаров 01 и всех товаров 11 классов МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части товаров 01 класса МКТУ «десиканты, уголь активированный для фильтров, уголь активированный», всех товаров 05 класса МКТУ, поскольку оно сходно до степени смешения с товарным знаком «AIR DOCTOR» по свидетельству №651484, ранее зарегистрированным на имя иного

лица в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, признанных однородными части заявленных товаров 01 и всех товаров 05 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 02.04.2019, сообщается, что на основании договора об отчуждении исключительного права от 11.03.2019 №РД0288173 противопоставленный товарный знак принадлежит заявителю.

В этой связи заявитель просит отменить решение Роспатента от 16.11.2018 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2017727880 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

К возражению приложена распечатка противопоставленного товарного знака по свидетельству №651484.

На заседании коллегии, состоявшемся 22.07.2019, заявителю было сообщено, что заявленное обозначение является тождественным с товарным знаком «AIR DOCTOR» по свидетельству №651484 в отношении совпадающего перечня части заявленных товаров 05 класса МКТУ, в связи с чем на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса будет противоречить общественным интересам.

В дальнейшем заявителем было представлено ходатайство об исключении из заявленного перечня товаров 05 класса МКТУ «препараты для стерилизации, дезодоранты, за исключением предназначенных для человека или животных, дезодоранты для одежды или текстильных изделий, препараты для уничтожения мышей» и выражена просьба зарегистрировать товарный знак по заявке №2017727880 в отношении всех товаров 01, 11 классов МКТУ и ограниченного перечня товаров 05 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и выслушав представителей заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (11.07.2017) поступления заявки №2017727880 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше 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 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.

Заявленное обозначение «Air Doctor» по заявке №2017727880 является словесным и выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Экспертизой в рамках несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса был противопоставлен товарный знак «AIR DOCTOR» по свидетельству №651484.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №651484 представляет собой словесное обозначение «AIR DOCTOR», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 03, 05, 10 и услуг 35 классов МКТУ.

Вместе с тем, коллегией были выявлены обстоятельства, которые не были учтены в решении Роспатента от 16.11.2018, а именно, что противопоставленный товарный знак «AIR DOCTOR» по свидетельству №651484 на основании зарегистрированного Роспатентом договора об отчуждении исключительного права от 11.03.2019 №РД0288173, принадлежит заявителю.

Кроме того, заявителем из заявленного перечня были убраны товары 05 класса МКТУ «препараты для стерилизации, дезодоранты, за исключением предназначенных для человека или животных, дезодоранты для одежды или текстильных изделий, препараты для уничтожения мышей», являющиеся идентичными товарам 05 класса МКТУ противопоставленной регистрации №651484.

Резюмируя изложенное, устраненные заявителем препятствия, позволяют коллегии прийти к выводу о возможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 01, 11 и товаров 05 классов МКТУ, за исключением вышеуказанных, в силу отсутствия противоречия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 02.04.2019, изменить решение Роспатента от 16.11.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017727880.