

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 возражение от 17.10.2014, поданное компанией Pfizer Consumer Healthcare AB, Suède (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 №1137448, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1137448 с датой конвенционного приоритета от 17.09.2012 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 19.09.2012 на имя заявителя в отношении товаров 03, 05 и 29 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1137448 представляет собой словесное обозначение «**IMEDEEN BEAUTY BEGINS WITHIN**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом 18.07.2014 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны указанному знаку на территории Российской Федерации. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак по международной регистрации №1137448 не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации №1137448 сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 03 и 05 классов МКТУ с товарными знаками «ИМЕДИН» по свидетельствам №№178969,

438386 [1-2], «IMEDEEN» по свидетельству №149123[3], зарегистрированными ранее на имя иного лица.

В поступившем возражении от 17.10.2014 заявителем выражено несогласие с указанным решением Роспатента.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- в ответе на уведомление о предварительном отказе заявитель сообщал экспертизе о находящемся на рассмотрении в Роспатенте договоре об отчуждении исключительных прав на противопоставленные товарные знаки [1-3];

- 18.07.2014 в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации была внесена запись об отчуждении исключительных прав на товарные знаки [1-3] заявителю;

- в связи с указанным товарные знаки, противопоставленные экспертизой, не являются препятствием для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1137448.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1137448 в отношении всех товаров, указанных в перечне регистрации.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (17.09.2012) конвенционного приоритета международной регистрации №1137448 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 14.4.2.2 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 №1137448 представляет собой словесное обозначение «**IMEDEEN BEAUTY BEGINS WITHIN**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку было основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-3], зарегистрированных на имя иного лица в отношении однородных товаров и имеющих более ранний приоритет.

Товарные знаки [1-2] представляют собой словесный элемент «**ИМЕДИН**», не имеющий смыслового значения, выполненный стандартным шрифтом, причем первая и последняя буквы имеют более крупный размер. Знаки зарегистрированы в отношении товаров 05 и 03, 05 классов МКТУ соответственно.

Товарный знак [3] представляет собой словесное обозначение «**IMEDEEN**», выполненное стандартным шрифтом и не имеющее смыслового значения. Знак зарегистрирован для товаров 03 и 05 классов МКТУ.

Сравнительный анализ знака по международной регистрации №1137448 и противопоставленных товарных знаков [1-3] показал, что они являются сходными за счет фонетического сходства доминирующего в заявленном обозначении словесного элемента «**IMEDEEN**» и словесных товарных знаков «**ИМЕДИН**»/«**IMEDEEN**», что обусловлено наличием в них близких и совпадающих звуков и их расположением по отношению друг к другу, а также полным фонетическим вхождением противопоставленных знаков в знак по международной регистрации №1137448. Провести анализ сравниваемых обозначений по семантическому критерию сходства не представляется возможным, поскольку указанные обозначения не имеют смысловых значений. Графический признак сходства обозначений не оказывает существенного влияния на вывод о сходстве словесных обозначений, вместе с тем, следует отметить, что использование при выполнении сопоставляемых обозначений букв одного алфавита сближает их визуально. Товары 03, 05 классов МКТУ, указанные в перечнях сравниваемых регистраций, являются однородными, что заявителем не оспаривается.

В силу указанного можно сделать вывод о сходстве знака по международной регистрации №1137448 и товарных знаков [1-3] до степени смешения в отношении однородных товаров.

Вместе с тем, коллегией было принято во внимание то обстоятельство, что заявитель является обладателем исключительных прав на товарные знаки [1-3] на основании зарегистрированного Роспатентом 18.07.2014 договора №РД0152073 об отчуждении исключительного права на указанные товарные знаки в отношении всех товаров, в связи с чем знаки [1-3] не могут являться препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1137448 в отношении всего заявленного перечня товаров.

Таким образом, следует признать знак по международной регистрации №1137448 соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 17.10.2014, отменить решение Роспатента от 18.07.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1137448 в отношении всех товаров, указанных в регистрации.