

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 23.05.2014, поданное компанией ИнКьюфарм Юроп Лимитед, Великобритания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 22.08.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011730412 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011730412 с приоритетом от 15.09.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 и услуг 42 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «INQPHARM», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 22.08.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям, предусмотренными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «inpharma» по свидетельству №303553, зарегистрированным на имя другого лица с приоритетом от 14.09.2005 для однородных товаров 05 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 23.05.2014 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №303553 подал

заявление о сокращении перечня товаров. После сокращения перечня товаров противопоставленный товарный знак не будет являться препятствием для регистрации заявленного обозначения.

На основании изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента, принять решение о регистрации товарного знака в отношении всех товаров 05 и услуг 42 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявитель представил распечатку из открытых реестров сайта Роспатента.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (15.09.2011) приоритета заявки №2011730412 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает 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 Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003, (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается только с согласия правообладателя.

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 а-в) 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. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение «INQPHARM» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак «Inpharma» по свидетельству № 303553 является словесным, выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Буква «I» выполнена в оригинальной манере.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака обусловлено близостью состава гласных и согласных букв и их одинаковым расположением в словах.

Графически сравниваемые обозначения сходны, поскольку выполнены буквами одного алфавита.

Сравниваемые обозначения не имеют семантического значения, в связи с чем анализ по семантическому критерию сходства не проводился.

Однородность товаров 05 и услуг 42 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация и товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, очевидна, ввиду того, что они относятся к фармацевтическим и медицинским препаратам и соотносятся как род/вид. Услуги 42 класса МКТУ являются корреспондирующими товарам 05 класса МКТУ, поскольку, имеют одинаковое назначение и круг потребителей.

Учитывая изложенное, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству № 303553 в отношении однородных товаров 05 и услуг 42 классов МКТУ и, соответственно, решение Роспатента от 22.08.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011730412, следует признать правомерным.

Вместе с тем, по заявлению правообладателя противопоставленного товарного знака был сокращен перечень товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, а именно из перечня были исключены все товары 05, 08, 21 и услуг 44 классов МКТУ.

Указанные изменения 18.08.2014 внесены в Государственный реестр товарных знаков, знаков обслуживания Российской Федерации.

Таким образом, указанное выше обстоятельство устраняет препятствие для государственной регистрации товарного знака по заявке №2011730412, как не противоречащей требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 23.05.2014, отменить решение Роспатента от 22.08.2013, зарегистрировать товарный знак по заявке №2011730412.