

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, рассмотрела возражение от 17.09.2014, поданное от имени и по поручению компании EGIS GYOGYSZERGYÁR ZRT, Венгрия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 22.08.2014 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1145721, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1145721 с конвенционным приоритетом от 31.08.2012, произведенной Международным Бюро ВОИС (далее – МБ ВОИС) 03.12.2012 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ «Préparations pharmaceutiques à usage humain» (препараты фармацевтические для человека).

Знак по международной регистрации №1145721 представляет собой словесное обозначение «EGITRYEN», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 22.08.2014 было принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по основаниям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, ввиду того, что знак по международной регистрации №1145721 сходен до степени смешения со знаком «GYTREN» по международной регистрации №514996, которому ранее была предоставлена

правовая охрана на территории Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 17.09.2014 заявитель указал, что правообладатель противопоставленного знака не возражает против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1145721 в отношении ограниченного перечня товаров 05 класса МКТУ «препараты фармацевтические для человека, предназначенные для лечения заболеваний дыхательной системы». В подтверждения данного факта правообладателем было выдано письменное согласие, оригинал которого приложен к возражению.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1145721.

К возражению также приложена копия ходатайства об ограничении перечня товаров, поданного 28.07.2014 в МБ ВОИС.

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

С учетом даты конвенционного приоритета (31.08.2012) международной регистрации №1145721 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 от 05.05.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

Согласно пункту (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.

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. 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 №1145721, как указано выше, представляет собой словесное обозначение «EGITRYEN», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по международной регистрации №514996 представляет собой словесное обозначение «GYTREN». Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ «Préparations pharmaceutiques à utiliser exclusivement pour des préparations dans le domaine des diagnostics de la médecine nucléaire, des extraits d'organes et des vaccins avec indications gynécologiques» (препараты фармацевтические для использования исключительно в качестве компонентов препаратов в сфере диагностики медицинской радиологии, экстрактов органов и вакцин гинекологического назначения).

Решение Роспатента от 22.08.2014 основано на наличии сходного до степени смешения со знаком по международной регистрации №1145721 знака по

международной регистрации №514996 на основании фонетического сходства входящих в их состав словесных элементов «EGITRYEN» - «GYTREN» (фонетического вхождения одного обозначения в другое) и однородности товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых эти знаки зарегистрированы.

Вместе с тем, заявителем представлено письменное безотзывное согласие правообладателя противопоставленного знака «GYTREN» по международной регистрации №514996 на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1145721 в отношении ограниченного перечня товаров 05 класса МКТУ «Human pharmaceutical preparations for the treatment respiratory diseases» (Препараты фармацевтические для человека, предназначенные для лечения заболеваний дыхательной системы) (французский вариант - «Préparations pharmaceutiques à usage humain pour le traitement de maladies respiratoires»).

Заявитель внес соответствующие изменения в перечень товаров 05 класса МКТУ. Сведения об изменении перечня опубликованы в бюллетене МБ ВОИС 2014/39 Gaz, 09.10.2014.

Ввиду отсутствия тождества между сравниваемыми знаками и с учетом ограничения перечня товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации, фармацевтическими препаратами, предназначенными для лечения заболеваний дыхательной системы, то есть препаратами, используемыми в узкой области медицины, что исключает возможность смешения этих товаров с фармацевтическими препаратами, предназначенными для использования в качестве компонентов препаратов в сфере диагностики медицинской радиологии, экстрактов органов и вакцин гинекологического назначения, коллегия полагает, что представленное письмо-согласие может быть принято во внимание, в силу чего противопоставленный знак по международной регистрации №514996 не является препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1145721.

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

удовлетворить возражение от 17.09.2014, отменить решение Роспатента от 22.08.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1145721 в отношении товаров 05 класса МКТУ «Préparations pharmaceutiques à usage humain pour le traitement de maladies respiratoires».