

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, поступившее 06.10.2016, поданное по поручению фирмы Zentiva Group, a.s., Чехия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 22.03.2016 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1211328, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1211328 с конвенционным приоритетом от 21.10.2013, произведенной Международным Бюро ВОИС 07.04.2014 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1211328 представляет собой словесное обозначение «LEVIER», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 22.03.2016 было принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1211328.

Основанием для принятия этого решения явилось предварительное решение об отказе, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №1211328 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходен до степени смешения со знаками, включающими

словесный элемент «LEVER» (международные регистрации №№525700, 528354), которым ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя компании Unilever N.V., Нидерланды, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 06.10.2016, указано, что правообладатель противопоставленных знаков предоставил заявителю письменное безотзывное согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «LEVIER» по международной регистрации №1211328 в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1211328.

К возражению приложена копия письма – согласия с переводом на русский язык. Оригинал письма-согласия был представлен на заседании коллегии 28.10.2016.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (21.10.2013) международной регистрации №1211328 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 №1211328, как указано выше, представляет собой словесное обозначение «LEVIER», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1211328 является наличие сходных знаков со словесным элементом «LEVER» по международным регистрациям №№528354, 525700.

Сходство знаков установлено на основании фонетического сходства словесных элементов «LEVIER» и «LEVER», обусловленного наличием близких и совпадающих звуков, расположенных в одинаковой последовательности, и однородностью товаров 05 класса МКТУ, относящихся к одной родовой группе фармацевтических препаратов, в отношении которых предоставлена правовая

охрана на территории Российской Федерации противопоставленным знакам и испрашивается правовая охрана знаку по международной регистрации №1211328.

Вместе с тем, заявителем представлено письменное согласие правообладателя противопоставленных знаков на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1211328 на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Таким образом, отсутствуют препятствия для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1211328.

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

удовлетворить возражение, поступившее 06.10.2016, отменить решение Роспатента от 22.03.2016 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1211328.