

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, рассмотрела возражение, поступившее 28.01.2016, поданное «CHEMIFARMA S.P.A.», Италия (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 28.09.2015 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1195219 в отношении товаров 05 класса МКТУ, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1195219, произведенной Международным Бюро ВОИС 12.02.2014 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 05, 10, 31 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации № 1195219 представляет собой

комбинированное обозначение .

Роспатентом 28.09.2015 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации № 1195219 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 05 класса МКТУ. В основе данного решения лежал предварительный отказ от 17.02.2015 в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1195219. Согласно предварительному отказу от 17.02.2015 было установлено, что в отношении товаров 05 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации, знаку по

международной регистрации № 1195219 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на основании положений пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. По мнению экспертизы, знак по международной регистрации



№ 1195219 [1] сходен до степени смешения со знаком по международной регистрации № 815417 от 23.11.2004 [2], правовая охрана которому предоставлена ранее на имя «AS CHEMI-PHARM», Эстония в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 28.01.2016 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 28.09.2015.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- правообладатель противопоставленного знака [2] предоставил согласие на предоставление правовой охраны знаку [1] на территории Российской Федерации в отношении следующих товаров 05 класса МКТУ «préparations pharmaceutiques; préparations vétérinaires, à savoir médicaments vétérinaires sous forme orale seulement; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matériaux d'obturation dentaire, cire dentaire»;
- пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса предусмотрена регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя, при этом согласие не может быть отозвано правообладателем.

В возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку [1] в отношении вышеуказанных товаров 05 класса МКТУ, а также всех заявленных товаров 10, 31 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем вместе с возражением представлены следующие документы:

- копия согласия от компании «AS CHEMI-PHARM», Эстония – на 1 л.;
- перевод согласия – на 1 л.

В дополнение к ранее поданному 28.01.2016 возражению заявителем 15.02.2016 был предоставлен оригинал согласия от компании «AS CHEMI-PHARM», Эстония на фирменном бланке компании.

Изучив материалы дела, выслушав лиц, участвующих при рассмотрении возражения, поступившего 28.01.2016, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (12.02.2014) международной регистрации № 1195219 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 05.03.2003, 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.

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 требованиям пункта 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 требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пункте 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 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) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Знак по международной регистрации № 1195219 [1] представляет собой



комбинированное обозначение, словесный элемент которого «chemifarma» выполнен буквами латинского алфавита стандартным шрифтом и расположен справа от изобразительного элемента в виде стилизованной капли. Предоставление правовой охраны знаку [1] на территории Российской Федерации испрашивается в отношении ограниченного перечня товаров 05 класса МКТУ «préparations pharmaceutiques; préparations vétérinaires, à savoir médicaments vétérinaires sous forme orale seulement; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés;

emplâtres, matériel pour pansements; matériaux d'obturation dentaire, cire dentaire» («фармацевтические препараты; ветеринарные препараты, а именно ветеринарные препараты только в оральной форме; вещества диетические для медицинских целей; детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов, воски зубные») и всех товаров 10, 31 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Противопоставленный знак [2] по международной регистрации № 815417



представляет собой комбинированное обозначение. Словесный элемент «Chemi-Pharm» выполнен буквами латинского алфавита стандартным шрифтом через дефис на фоне квадрата черного цвета, в центре которого расположено стилизованное изображение солнца белого цвета. Правовая охрана знаку [2] предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 05 класса МКТУ «médicaments et produits pharmaceutiques à usage médical; produits pharmaceutiques et hygiéniques; gélules à usage pharmaceutique; poudres à usage pharmaceutique; préparations vitaminées à usage pharmaceutique» («медикаменты и фармацевтические продукты для медицинского употребления; фармацевтические и гигиенические продукты; желатиновые капсулы для фармацевтического употребления; порошки для фармацевтического употребления; препараты витаминные для фармацевтического употребления»).

Вывод о сходстве знака [1] и противопоставленного знака [2] правомерен, за счет звукового сходства словесных элементов «chemifarma» / «Chemi-Pharm» (произносятся как «хемифарма» / «хемифарм»). Визуально словесные элементы «chemifarma» [1] / «Chemi-Pharm» [2] близки, поскольку выполнены буквами одного алфавита (латинского). В общедоступных словарях и справочниках коллегией не выявлены лексические значения словесных элементов «chemifarma» [1] / «Chemi-Pharm» [2]. В силу чего, сопоставительный анализ по смысловому критерию сходства знака [1] и противопоставленного знака [2] не проводится. Следовательно,

определяющими критериями сходства являются фонетический и визуальный критерии, по которым словесные элементы признаны сходными.

На основании сходства словесных элементов, сравниваемые знаки [1] и [2] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия, что заявителем в материалах возражения не оспаривается.

В отношении однородности сравниваемых товаров 05 класса МКТУ коллегия отмечает следующее.

Товары 05 класса МКТУ ограниченного перечня знака [1] являются однородными по отношению к товарам 05 класса МКТУ противопоставленного знака [2]. Сравнимые товары соотносятся как род (вид) («фармацевтические препараты, медикаменты»), имеют одинаковые условия реализации (оптом и в розницу), назначение (для лечения), круг потребителей. Однородность сравниваемых товаров в материалах возражения заявителем не оспаривается.

Таким образом, знак [1] и противопоставленный знак [2] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и являются основанием для удовлетворения возражения, поступившего 28.01.2016. К указанным обстоятельствам относится предоставление правообладателем противопоставленного знака [2] безотзывного согласия, поступившего 15.02.2016, на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку [1] в отношении вышеуказанного перечня товаров 05 класса МКТУ.

Правовая норма пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность регистрации товарного знака с согласия правообладателя знака с ранним приоритетом. С учетом того, что сравниваемые обозначения являются не тождественными, а сходными, коллегия принимает во внимание представленное согласие.

Указанные обстоятельства устраняют причину для отказа в предоставлении правовой охраны знаку [1] на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в возражении.

Следовательно, основания для вывода о несоответствии знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 05 класса МКТУ отсутствуют.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 28.01.2016, отменить решение Роспатента от 28.09.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1195219 в отношении товаров 05 класса МКТУ: «préparations pharmaceutiques; préparations vétérinaires, à savoir médicaments vétérinaires sous forme orale seulement; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matériaux d'obturation dentaire, cire dentaire», всех товаров 10, 31 классов МКТУ.