

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 20.08.2012 на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010718777, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2010718777 с приоритетом от 09.06.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака компанией Юнайтед Терапьютикс Корпорэйшн, 1110 Спринг Стрит, Силвер Спринг, Мэриленд 20910, Соединенные Штаты Америки (далее - заявитель) в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

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

Роспатентом 21.11.2011 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010718777 для всех заявленных товаров 05 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ с ранее зарегистрированными на имя другого лица (ОАО «Фармстандарт-Лексредства»,

305022, г. Курск, ул. 2-я Агрегатная, 1а/18) товарным знаком «РЕМОДУЛОН» по свидетельству №371691 [1] с приоритетом от 05.12.2007.

В возражении от 20.08.2012, поступившем в палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что исключительное право на противопоставленный товарный знак «РЕМОДУЛОН» по свидетельству №371691 передано заявителю по заявке №2010718777 - компании Юнайтед Терапьютикс Корпорэйшн. (соответствующий договор зарегистрирован Роспатентом 20.07.2012 за №РД0103248).

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2010718777 в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета (06.07.2010) заявки №2010721827 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (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. 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, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного 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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

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

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «REMODULIN», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010718777 в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ основано на наличии товарного знака [1], который ранее был зарегистрирован на имя иного лица в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак представляет собой словесное обозначение «РЕМОДУЛОН» [1], выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] было установлено, что знаки являются

сходными в целом в силу фонетического сходства словесных элементов «REMODULIN»/«РЕМОДУЛОН» [1] (наблюдается совпадение большей части звуков (8 из 9), расположенных в одинаковом порядке).

Товары 05 класса МКТУ, указанные в перечнях заявленного обозначения и товарного знака [1], являются однородными, поскольку относятся к общему роду (фармацевтические препараты), имеют одинаковый круг потребителей и условия сбыта.

Резюмируя изложенное, заявленное обозначение «REMODULIN» сходно с товарным знаком «РЕМОДУЛОН» [1], а товары 05 класса МКТУ, указанные в их перечнях, являются однородными, что заявителем не оспаривалось.

Вместе с тем, согласно сведениям из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации на основании договора об отчуждении, зарегистрированного Роспатентом 20.07.2012 за №РД0103248, исключительное право на вышеуказанный товарный знак перешло к компании Юнайтед Терапьютикс Корпорэйшн, 1110 Спринг Стрит, Силвер Спринг, Мэриленд 20910, Соединенные Штаты Америки.

Таким образом, заявителем по заявке №2010718777 и правообладателем противопоставленного товарного знака [1] является одно и то же юридическое лицо.

В этой связи основания для учета товарного знака [1] в качестве препятствия для государственной регистрации товарного знака по заявке №2010718777 в отношении товаров 05 класса МКТУ в соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 20.08.2012, отменить решение Роспатента от 21.11.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010718777.