

**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 13.08.2012, поданное компанией Актавис Групп ПТС ехф, Исландия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 14.12.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010727545, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2010727545 с приоритетом от 25.08.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты и вещества».

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «MIRTAZONAL Миртазонал», выполненное стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами русского и латинского алфавитов в две строки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) 14.12.2011 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком «MIRTAZELON» по международной регистрации №823079, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории

Российской Федерации другому лицу в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ. Сходство установлено по фонетическому и графическому признакам сходства.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 13.08.2012 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, ссылаясь на то, что в результате регистрации 22.06.2012 в международном бюро ВОИС уступки противопоставленного знака заявителю на территории Российской Федерации была образована новая регистрация №823079А, правообладателем которой является заявитель.

Таким образом, противопоставленный знак более не может служить препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 14.12.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2010727545.

К возражению приложена распечатка из базы данных ROMARIN по международной регистрации №823079.

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

С учетом даты (25.08.2010) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности товарного 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, введенные в действие 10.05.2003.

В соответствии с пунктом 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.

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, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

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

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.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено словесное обозначение «MIRTAZONAL Миртазонал», выполненное стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами русского и латинского алфавитов в две строки.

Противопоставленный знак «MIRTAZELON» по международной регистрации №823079 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком определено на основании фонетического сходства их словесных элементов, а

однородность товаров - в силу принадлежности их к одной родовой группе, одинаковому назначению товаров, условиям их реализации и кругом потребителей.

В результате регистрации 22.06.2012 в международном бюро ВОИС частичной уступки знака, относящейся к правовой охране на территории Российской Федерации, на имя заявителя, что подтверждено документами, приложенными к возражению, противопоставленный знак по международной регистрации №847959 более не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя.

Таким образом, нет оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010701265.

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

**удовлетворить возражение от 13.08.2012, отменить решение Роспатента от 14.12.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010727545.**