

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 26.02.2014, поданное компанией «Richter Gedeon Nyrt.», Венгрия (далее - заявитель) на решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1117050, при этом установлено следующее.

Знак с конвенционным приоритетом от 18.10.2011 был зарегистрирован Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 19.03.2012 за № 1117050 в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 11.11.2013 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1117050 в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента обосновано заключением по результатам экспертизы, в котором указано, что знак по международной регистрации № 1117050 в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица (ООО «Компания Вилана») знаком «РЕОГЕЛ» по свидетельству № 456044, приоритет 25.03.2011 [1].

В палату по патентным спорам 26.02.2014 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что с владельцем

противопоставленного знака [1] достигнуто согласие, которое он выразил в письме-согласии в отношении ограниченного перечня товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты, используемые при психиатрических болезнях, включая шизофрению, маниакальный синдром, биполярную депрессию, глубокую депрессию». Заявитель также сообщает, что им подано заявление в ВОИС о соответствующем ограничении перечня товаров.

В подтверждение указанных доводов заявителем представлены материалы (1) и письмо-согласие с переводом (2).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1117050 в отношении указанных товаров 05 класса МКТУ.

От заявителя 15.04.2014 поступил перевод измененного перечня 05 класса МКТУ на французский язык – «*préparations pharmaceutiques pour le traitement des affections psychiatriques, incluant schizophrénie, manie, dépression bipolaire, dépression profonde*».

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

С учетом даты конвенционного приоритета (18.10.2011) международной регистрации № 1117050 правовая база для оценки охраноспособности знака включает вышеуказанный 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 требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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 пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается только с согласия правообладателя.

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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; 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) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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 «РЕАГИЛА» по международной регистрации № 1117050 является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку испрашивалось в отношении товаров 05 класса МКТУ: «*préparations pharmaceutiques*».

Противопоставленный товарный знак «РЕОГЕЛ» [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая

охрана знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства (в том числе фармацевтические препараты).

Сопоставительный анализ знака по международной регистрации № 1117050 и противопоставленного знака [1] показал следующее.

Каждое обозначение содержит в своем составе в качестве единственного элемента фонетически близкие элементы «РЕАГИЛА/РЕОГЕЛ». Данные элементы имеют близкое количество букв (7/6 букв), близкий состав гласных звуков и тождественный состав согласных звуков. Изложенное свидетельствует о фонетическом сходстве сопоставляемых знаков. Оба знака выполнены буквами одного (русского) алфавита, при этом содержат буквы тождественного начертания, что усиливает сходство знаков. Анализ словарей основных европейских языков (<http://lingvo.yandex.ru>) показал, что оба слова не являются лексическими единицами какого-либо языка. Указанное не позволяет провести анализ сравниваемых знаков по семантическому критерию сходства, что обуславливает превалирование фонетического и графического факторов сходства, по которым коллегией палаты по патентным спорам установлено сходство сравниваемых обозначений.

Таким образом, в целом знаки ассоциируются друг с другом, несмотря на отдельные их отличия.

Товары 05 класса МКТУ, приведенные в перечнях сопоставляемых знаков, идентичны или однородны, поскольку соотносятся как «род-вид», имеют одно назначение, близкие условия реализации и круг потребителей.

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что сходство знаков и однородность товаров заявителем не оспаривается.

Таким образом, знак по международной регистрации № 1117050 и противопоставленный ему знак [1] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

Вместе с тем, палатой по патентным спорам были приняты во внимание вновь открывшиеся обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой при составлении заключения и являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится то, что владелец противопоставленного знака [1] дал свое согласие (2) на предоставление правовой охраны на территории

Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1117050 в отношении товаров 05 класса МКТУ. В письме-согласии указано, что оно является безотзывным.

Учитывая, что знак по международной регистрации № 1117050 и противопоставленный знак [1] являются сходными, а не тождественными, предоставление согласия учтено палатой по патентным спорам при рассмотрении возражения от 26.02.2014.

Следует обратить внимание, что согласно базе данных ВОИС 03.01.2014 в перечень международной регистрации № 1117050 внесены изменения – «pharmaceutical preparations used in psychiatric diseases, including schizophrenia, mania, bipolar depression, major depression».

С учетом изложенных обстоятельств знаку по международной регистрации № 1117050 на территории Российской Федерации может быть предоставлена правовая охрана в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 05 класса МКТУ: «préparations pharmaceutiques pour le traitement des affections psychiatriques, incluant schizophrénie, manie, dépression bipolaire, dépression profonde».

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

удовлетворить возражение от 26.02.2014, отменить решение Роспатента от 11.11.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1117050 в отношении товаров 05 класса МКТУ: «préparations pharmaceutiques pour le traitement des affections psychiatriques, incluant schizophrénie, manie, dépression bipolaire, dépression profonde».