

**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 25.08.2015, поданное ООО «Тева», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 21.05.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013724685, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2013724685 подано 18.07.2013 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ «препараты фармацевтические».

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ДЗ-Капелька», выполненное стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами русского алфавита.

Решение Роспатента от 21.05.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013724685 принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесным товарным знаком «КАПЕЛЬКА» по свидетельству №265889, ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 25.08.2015, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента и

привел в защиту своей позиции информацию о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №265889 в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 21.05.2015 и принять решение о регистрации товарного знака.

К возражению приложена копия решения Суда по интеллектуальным правам от 20 мая 2015 года по делу №СИП-122/2015.

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

С учетом даты (18.07.2013) подачи заявки №2013724685 правовая база для оценки охраноспособности товарного знака включает в себя упомянутый 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 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.

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 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.

Заявленное словесное обозначение «ДЗ-Капелька», как указано выше, выполнено стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №265889 представляет собой словесное обозначение «КАПЕЛЬКА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака было установлено на основании фонетического и семантического тождества словесных элементов «КАПЕЛЬКА».

По решению Суда по интеллектуальным правам от 20 мая 2015 года по делу №СИП-122/2015 правовая охрана товарного знака по свидетельству №265889 досрочно прекращена в отношении всех товаров 05 класса МКТУ в связи с неиспользованием знака.

Соответствующая запись внесена в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 10.06.2015.

Поскольку правовая охрана противопоставленного товарного знака в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ была прекращена, он более не может являться препятствием для государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 25.08.2015, отменить решение  
Роспатента от 21.05.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке  
№2013724685.**