

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила), рассмотрела возражение, поступившее 18.07.2022, поданное компанией Stratpharma AG, Базель (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1571673, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака №1571673 произведена Международным Бюро ВОИС 03.08.2020 на имя заявителя. Правовая охрана международной регистрации №1571673 на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Словесный знак «**StrataGRT**» по международной регистрации №1571673 выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом 25.11.2021 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1571673 в отношении всех испрашиваемых товаров 05 класса МКТУ.

Данное решение мотивировано несоответствием знака по международной регистрации №1571673 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В частности, в предварительном отказе знаку по международной регистрации №1571673 противопоставлены следующие обозначения:

[1] – «StrataXRT» по международной регистрации №1117145 с датой конвенционного приоритета 16.09.2011, зарегистрированное Международным Бюро ВОИС 16.03.2012 на имя Stratpharma AG Centralbahnplatz 8CH-4051 Basel (Switzerland) в отношении товаров 05 класса МКТУ;

[2] – «STRATACEL» по международной регистрации №1375368, зарегистрированное Международным Бюро ВОИС 11.09.2017 на имя Stratpharma AG Centralbahnplatz 8CH-4051 Basel (Switzerland) в отношении товаров 05 класса МКТУ;

[3] – «STRATADERM» по международной регистрации №975377 с конвенционным приоритетом от 07.07.2008 зарегистрированное Международным Бюро ВОИС 05.08.2008 на имя Stratpharma AG Centralbahnplatz 8CH-4051 Basel (Switzerland) в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ.

В поступившем 18.07.2022 возражении заявитель сообщает об обстоятельствах, о которых не было известно на дату вынесения оспариваемого решения. В частности, заявитель внес изменения в сведения о владельце международных регистраций №117145, 1375368, 975377 и привел их в соответствие с наименованием и адресом заявителя по международной регистрации №1571673, что в настоящее время устраняет имеющиеся причины для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 25.11.2021 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №1571673 на территории Российской Федерации в отношении всех испрашиваемых товаров 05 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем приобщены распечатки базы данных ВОИС с актуальной информацией о владельцах противопоставленных международных регистраций.

Изучив материалы дела и заслушав участника рассмотрения возражения, коллегия пришла к следующим выводам.

С учетом даты 03.08.2020 регистрации знака по международной регистрации №1571673 Международным бюро ВОИС правовая база для оценки ее охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их

реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Знак «**StrataGRT**» по международной регистрации №1571673 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

Противопоставленные словесные знаки «StrataXRT»[1], «STRATACEL» [2], «STRATADERM» [3] по международным регистрациям №№1117145, 1375368, 975377 с приоритетами 16.09.2011, 11.09.2017, 07.07.2008 соответственно, выполнены стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарным знакам предоставлена, в том числе, в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации №1571673 “**StrataGRT**” и противопоставленные знаки «StrataXRT»[1], «STRATACEL» [2], «STRATADERM» [3] правомерно признаны сходными, так как включают в свой состав совпадающую часть слов “STRATA” и слабые вторые части “GRT”, “XRT”, “CEL”, “DERM”.

Испрашиваемые товары 05 класса МКТУ и товары 05 класса МКТУ, перечисленные в перечнях противопоставленных товарных знаков относятся к товарам одного рода – фармацевтические препараты, поэтому являются однородными.

Заявитель в поступившем возражении не оспаривает сходства сопоставляемых товарных знаков и однородности испрашиваемых товаров. Напротив, заявитель сообщает о принадлежности как заявленного обозначения, так и противопоставленных товарных знаков одному владельцу-заявителю, в связи с чем

им были поданы заявления о внесении изменений в адрес владельца по международным регистрациям №№1117145, 1375368, 975377 и его смене с “Centralbahnplatz 8CH-4051 Basel ” на “ Aeschenvorstadt 57, CH-4051 Basel ”.

Данные заявления были рассмотрены Международным бюро ВОИС и в отношении всех международных регистраций №№1117145, 1375368, 975377 были приняты решения от 01.02.2022 о корректировке сведений с указанием наименования и адреса владельца регистраций как “Stratpharma AG, Aeschenvorstadt 57, CH-4051 Basel (CH (Switzerland))”, что полностью совпадает с наименованием и адресом заявителя по международной регистрации №1571673.

Таким образом, заявитель по международной регистрации №1571673 и владельцы противопоставленных международных регистраций совпали в одном лице, что исключает противопоставление международных регистраций №№1117145, 1375368, 975377, ввиду принадлежности всех сопоставляемых регистраций одному и тому же лицу.

Препятствия для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1571673 в отношении всех испрашиваемых товаров 05 класса МКТУ заявителем преодолены.

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

удовлетворить возражение, поступившее 18.07.2022, отменить решение Роспатента от 25.11.2021 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1571673 в отношении всех испрашиваемых товаров 05 класса МКТУ.