

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.04.2025, поданное Бристол-Майерс Сквибб Компани, корпорация штата Делавэр, Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023813434, при этом установлено следующее.

Государственная регистрация товарного знака «OTUNETY» по заявке №2023813434, поданной 20.11.2023, испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 19.02.2025 принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех испрашиваемых товаров.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение тождественно товарному знаку «» по свидетельству №711267 с конвенционным приоритетом от 02.03.2018, зарегистрированному на имя Бристол-Майерс Сквибб Компани, корпорация штата Делавэр, 345 Парк Авеню, Нью-Йорк, Нью-Йорк 10154, Соединенные Штаты Америки, в отношении однородных заявленным товаров 05 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 24.04.2025, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 19.02.2025, отметив, что в товарный знак по свидетельству №711267 были внесены изменения относительно адреса правообладателя и в части перечня товаров, а именно, перечень был ограничен до следующей позиции: «фармацевтические препараты для людей для лечения рака». Таким образом, заявителем по заявке №2023813434 и правообладателем противопоставленного товарного знака является одно и то же юридическое лицо - Бристол-Майерс Сквибб Компани, Соединенные Штаты Америки, Рут 206 энд Провинс Лайн Роуд, Принстон, Нью-Джерси 08543, Соединенные Штаты Америки.

Пункт 6 статьи 1483 Кодекса допускает возможность регистрации сходных до степени смешения обозначений в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров на имя одного и того же юридического лица.

Заявленное обозначение и товарный знак «» по свидетельству №711267 имеют различия в шрифтовом исполнении, а также в объеме правовой охраны испрашиваемого и противопоставленного перечней, в связи с чем заявитель полагает, что противопоставленный товарный знак более не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 19.02.2025 и зарегистрировать товарный знак в отношении всех испрашиваемых товаров 05 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участника рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи (20.11.2023) заявки №2023813434 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его 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.

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.

Заявленное обозначение по заявке №2023813434 представляет собой словесное обозначение «OTUNETY», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивалась для товаров 05 класса МКТУ: «фармацевтические и биологические препараты для человека».

В отношении испрашиваемых товаров 05 класса МКТУ регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса препятствует сходный до степени смешения словесный товарный знак «**OTUNETY**» по свидетельству №711267, зарегистрированный на имя иного лица в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ. Товарный знак выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Относительно противопоставленного экспертизой товарного знака коллегией установлено следующее.

Согласно сведениям из Госреестра адрес правообладателя товарного знака по свидетельству №711267 был изменен на: «Бристол-Майерс Сквибб Компани, корпорация штата Делавэр, 345 Парк Авеню, Нью-Йорк, Нью-Йорк 10154, Соединенные Штаты Америки». Соответствующая запись внесена в Госреестр и опубликована 14.02.2025.

Кроме того, по заявлению правообладателя был сокращен перечень товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №711267. А именно, перечень товаров 05 класса МКТУ скорректирован следующим образом: «фармацевтические препараты для людей, а именно препараты для лечения рака». Соответствующая запись внесена в Госреестр и опубликована 17.04.2025.

Таким образом, исключительное право на товарный знак по свидетельству №711267 принадлежит заявителю по заявке №2023813434, а перечень испрашиваемых товаров 05 класса МКТУ: «фармацевтические и биологические препараты для человека», отличается от перечня товаров 05 класса МКТУ: «фармацевтические препараты для людей, а именно препараты для лечения рака», на которые распространяется правовая охрана противопоставленного товарного знака.

Следовательно, основания для применения к заявленному обозначению требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении испрашиваемых товаров 05 класса МКТУ отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 24.04.2025, отменить решение Роспатента от 19.02.2025 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023813434.