

**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 01.06.2017, поданное компанией NOVARTIS AG, Швейцария (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 18.04.2017 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1276354, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1276354 с конвенционным приоритетом от 24.04.2015, произведенной Международным Бюро ВОИС 16.10.2015, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ - préparations nettoyantes à usage personnel (чистящие средства для личного пользования) и 05 класса МКТУ - solutions pour verres de contact; préparations pharmaceutiques (растворы для контактных линз; фармацевтические препараты).

Знак по международной регистрации №1276354 представляет собой



комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «PRO», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованной капли, размещенной внутри буквы «О».

Решение Роспатента от 18.04.2017 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации было принято на основании

заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №1276354 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходен до степени смешения:

- с товарными знаками «PRO-V» по свидетельству №465079 [1] и «PRO X» по свидетельству №381894 [2], зарегистрированными с более ранним приоритетом на имя компании Дзе Проктер энд Гэмбл Компани, США, в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ;

- с товарным знаком «PRO & PRO» по свидетельству №409056 [3], зарегистрированным с более ранним приоритетом на имя компании Пасифик Продактс Корп., Япония, в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ;

- с товарным знаком «PRO Z» по свидетельству №172219 [4], зарегистрированным с более ранним приоритетом на имя компании Крафт Фудс Данмарк Интеллекчуал Проперти АпС, Дания, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

Сходство знаков установлено на основании фонетического и семантического тождества словесных элементов «PRO», входящих во все сравниваемые знаки.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 01.06.2017, заявитель указал, что не заинтересован в получении охраны на территории Российской Федерации в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Единственным препятствием для получения правовой охраны в отношении товаров 05 класса МКТУ является регистрация товарного знака по свидетельству №172219, однако, правовая охрана этого знака была досрочно полностью прекращена. Дата прекращения правовой охраны - 14.02.2017.

Поскольку товарный знак по свидетельству №172219 не может являться препятствием для предоставления правовой охраны заявленному обозначению, заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1276354 в отношении товаров 05 класса МКТУ.

К возражению приложена распечатка с сайта Роспатента в отношении товарного знака по свидетельству №172219.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (24.04.2015) конвенционного приоритета международной регистрации №1276354 правовая база для оценки охраноспособности 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, 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 (14.4.2.4) Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных элементов может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) пункта (14.4.2.2) Правил.

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

Знак по международной регистрации №1276354, как указано выше, представляет собой комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «PRO», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками обусловлено фонетическим и семантическим тождеством входящих в их состав словесных элементов «PRO», а также однородностью товаров 03 и 05 классов МКТУ, в отношении которых эти товарные знаки зарегистрированы, которая обусловлена принадлежностью этих товаров к одной родовой и видовой группе товаров (косметических и гигиенических средств, предназначенных для личного пользования, фармацевтических препаратов).

Вместе с тем, заявитель не заинтересован в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации в отношении товаров 03 класса МКТУ, в связи с чем не оспаривает вывод экспертизы об однородности товаров 03 класса МКТУ и сходстве знаков [1] – [3] со знаком по международной регистрации №1276354.

Что касается противопоставленного товарного знака по свидетельству №172219, то он не препятствует предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1276354 в отношении товаров 05 класса МКТУ, поскольку его правовая охрана прекращена

14.02.2017. Соответствующая запись внесена в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 14.02.2017.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 01.06.2017, отменить решение Роспатента от 18.04.2017 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1276354 в отношении товаров 05 класса МКТУ.**