

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее 10.11.2016, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1233225, поданное «SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.P.A.», Италия (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

Знак «**EJEREX**» с конвенционным приоритетом от 30.01.2014 был зарегистрирован Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 17.07.2014 за № 1233225 в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 16.08.2016 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1233225, подтверждающее предварительный отказ в предоставлении правовой охраны (см. решение Роспатента от 22.12.2015), в соответствии с которым знак по международной регистрации № 1233225 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Согласно предварительному отказу знак «**EJEREX**» по международной регистрации № 1233225 сходен до степени смешения с серией товарных знаков «**ENGRIX**», зарегистрированных на имя «ГлаксоСмитКлайн Байолоджикалз С.А.», Бельгия, а именно, со следующими товарными знаками:

ЭНДЖЕРИКС
ENERIX

- « _____ », свидетельство №194717, приоритет от 28.02.2000, товары 05 класса МКТУ [1];

- «**ENERIX**», свидетельство № 485257, конвенционный приоритет от 02.03.1984, товары 05 класса МКТУ [2];

В поступившем 10.11.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 16.08.2016, при этом доводы возражения сводятся к тому, что правообладатель противопоставленных знаков [1, 2] не возражает против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1233225, в отношении товаров 05 класса МКТУ, а именно: «*préparations pharmaceutiques, substances alimentaires et des compléments alimentaires pour traiter l'infertilité et les maladies liées à l'infertilité masculine*» («фармацевтические препараты, вещества диетические и добавки пищевые для лечения бесплодия и заболеваний, связанных с мужским бесплодием»).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1233225 в отношении товаров 05 класса МКТУ, а именно: «*préparations pharmaceutiques, substances alimentaires et des compléments alimentaires pour traiter l'infertilité et les maladies liées à l'infertilité masculine*» («фармацевтические препараты, вещества диетические и добавки пищевые для лечения бесплодия и заболеваний, связанных с мужским бесплодием»).

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

С учетом даты конвенционного приоритета (30.01.2014) знака по международной регистрации № 1233225 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 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

Знак «**EJEREX**» по международной регистрации № 1233225 является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Согласно возражению, правовая охрана знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ, а именно **«préparations pharmaceutiques, substances alimentaires et des compléments alimentaires pour traiter l'infertilité et les maladies liées à l'infertilité masculine» («фармацевтические препараты, вещества диетические и добавки пищевые для лечения бесплодия и заболеваний, связанных с мужским бесплодием»)**.

В качестве основания несоответствия знака «**EJEREX**» требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой была противопоставлены товарный знак по свидетельству №194717 «ЭНДЖЕРИКС ENGERIX» [1] и знак по международной регистрации №485257 «**ENERIX**» [2].

Вместе с тем в возражении заявителем представлено письменное согласие правообладателя противопоставленных знаков [1, 2], согласно которому он не возражает против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1233225 в отношении товаров 05 класса МКТУ, а именно **«préparations pharmaceutiques, substances alimentaires et des compléments alimentaires pour traiter l'infertilité et les maladies liées à l'infertilité masculine» («фармацевтические препараты,**

вещества диетические и добавки пищевые для лечения бесплодия и заболеваний, связанных с мужским бесплодием»).

Принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, при наличии согласия его правообладателя, у коллегии имеются основания для отмены решения Роспатента от 16.08.2016 и предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1233225 в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в письме-согласии.

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

удовлетворить возражение, поступившее 10.11.2016, отменить решение Роспатента от 16.08.2016 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1233225 в отношении товаров 05 класса, а именно «préparations pharmaceutiques, substances alimentaires et des compléments alimentaires pour traiter l'infertilité et les maladies liées à l'infertilité masculine».