

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 от 27.03.2015, поданное компанией LEO Pharma A/S, Дания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1159949 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Международная регистрация знака за № 1159949 с конвенционным приоритетом от 19.10.2012 была произведена на имя заявителя в отношении товаров 03, 05 и 10 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации № 1159949 представляет собой словесное обозначение «BELSTYN», выполненное буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 26.12.2014 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «BELSTYN» по международной регистрации № 1159949, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех приведенных в данной международной регистрации знака товаров, за исключением только товаров 05 класса МКТУ «pharmaceutical preparations for the treatment of cancer and dermatological, hematological, renal and endocrine disorders».

В заключении по результатам экспертизы указано, что рассматриваемый знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 03, 05 и 10 классов МКТУ со знаком «BESTIN» по международной регистрации № 1029110, правовая

охрана которому была предоставлена на территории Российской Федерации на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

Вывод экспертизы о сходстве знаков основан на фонетическом критерии сходства сравниваемых обозначений.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение от 27.03.2015, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 26.12.2014.

Доводы возражения сводятся к тому, что рассматриваемый знак и противопоставленный знак по международной регистрации № 1029110 не являются сходными, так как они различаются составом звуков и букв. Отмечено, что заявитель является всемирно известной фармацевтической компанией, выпускающей медицинские и косметические средства для людей с дерматологическими проблемами и заболеваниями кожи, а правообладатель противопоставленного знака осуществляет свою деятельность в иной области – в области производства препаратов от симптомов головокружения, кашля и насморка и обезболивающих средств.

Заявителем в возражении было указано на то, что правообладателем противопоставленного знака по международной регистрации № 1029110 (компанией Cyathus Exquirere Pharmaforschung GmbH, Австрия) было выражено согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «BELSTYN» по международной регистрации № 1159949 на имя заявителя в отношении всех товаров 03, 05 и 10 классов МКТУ, в связи с чем им было предоставлено заявителю соответствующее письмо-согласие.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении рассматриваемому знаку правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении всех приведенных в международной регистрации знака товаров.

Корреспонденцией, поступившей в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 03.06.2015, был представлен оригинал вышеупомянутого письма-согласия от 13.05.2015 [1].

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета (19.10.2012) 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 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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.

В соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса 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.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 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) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается 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 № 1159949 с конвенционным приоритетом от 19.10.2012 представляет собой выполненное буквами латинского алфавита словесное обозначение «BELSTYN». Предоставление правовой охраны рассматриваемому знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 03, 05 и 10 классов МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 1029110 с конвенционным приоритетом от 06.07.2009 представляет собой словесное обозначение «BESTIN», выполненное буквами латинского алфавита. Правовая охрана данному знаку на территории Российской Федерации была предоставлена в отношении товаров 03, 05 и 10 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ рассматриваемого знака «BELSTYN» по международной регистрации № 1159949 и противопоставленного знака «BESTIN» по международной регистрации № 1029110 показал, что они являются сходными, так как ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия, в силу наличия у данных слов близкого состава звуков и совпадающих звукосочетаний, в том числе акцентирующих на себе внимание начальных и конечных звуков.

Все приведенные в международной регистрации знака № 1159949 товары 03, 05 и 10 классов МКТУ, за исключением товаров 05 класса МКТУ «pharmaceutical preparations for the treatment of cancer and dermatological, hematological, renal and endocrine disorders», в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации этому знаку, и товары 03, 05 и 10 классов МКТУ, в отношении которых охраняется противопоставленный знак по

международной регистрации № 1029110, соотносятся друг с другом как вид-род, то есть являются однородными.

Изложенное обуславливает вывод о сходстве сравниваемых знаков до степени смешения в отношении вышеуказанных однородных товаров 03, 05 и 10 классов МКТУ.

Вместе с тем, правообладателем противопоставленного знака по международной регистрации № 1029110 (компанией Cyathus Exquirere Pharmaforschung GmbH, Австрия) было выражено согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «BELSTYN» по международной регистрации № 1159949 на имя заявителя в отношении всех товаров 03, 05 и 10 классов МКТУ, что подтверждается соответствующим письмом-согласием от 13.05.2015 [1].

На основании письма-согласия [1], принимая во внимание имеющиеся у сравниваемых знаков различия в их составе букв, коллегия считает возможным в соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса признать то, что противопоставленный знак не препятствует предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку «BELSTYN» по международной регистрации № 1159949 в отношении всех приведенных в данной международной регистрации знака товаров.

Указанное обстоятельство обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания знака по международной регистрации № 1159949 не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 27.03.2015, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 26.12.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1159949 в отношении всех приведенных в данной международной регистрации знака товаров.