

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, рассмотрела возражение, поступившее 22.08.2016, поданное фирмой BAXALTA INCORPORATED, Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 30.06.2016 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №421692, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №421692, произведенной Международным Бюро ВОИС 18.03.1976 (дата территориального расширения на Российскую Федерацию 21.07.2014), испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя заявителя.

Знак по международной регистрации №421692 представляет собой словесное обозначение «**FEIBA**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 30.06.2016 было принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №421692 на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что он не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак «**FEIBA**» по международной регистрации №421692 сходен до степени смешения со знаком «**FEIBA IMMUNO**»

по международной регистрации №431487, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя компании Baxter Healthcare SA, Швейцария, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В возражении от 22.08.2016, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, указано, что в противопоставленный знак по международной регистрации №431487 были внесены изменения, касающиеся наименования правообладателя, в результате которых в настоящее время этот знак принадлежит заявителю.

Поскольку заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака является одно и то же лицо, заявитель просит принять во внимание представленные аргументы и документы, отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №421692.

К возражению приложены распечатки из информационной базы данных ROMARIN МБ ВОИС по международным регистрациям №421692 и №431487.

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

С учетом даты территориального расширения на Российскую Федерацию (21.07.2014) международной регистрации №421692 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 (14.4.2.2) Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

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 №421692, как указано выше, представляет собой словесное обозначение «**FEIBA**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак по международной регистрации №431487 также является словесным обозначением «**FEIBA IMMUNO**», выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Сходство знаков обусловлено тождеством их словесных элементов «**FEIBA**», а однородность товаров 05 класса МКТУ – принадлежностью их к одной родовой группе товаров.

В результате изменений, внесенных в адрес правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №431487, адреса заявителя и правообладателя противопоставленного знака совпадают, что подтверждено документами, приложенными к возражению.

Таким образом, заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака является одно и то же лицо, вследствие чего отсутствуют

основания для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №421692.

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

удовлетворить возражение, поступившее 22.08.2016, отменить решение Роспатента от 30.06.2016 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №421692.