

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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 от 18.11.2014, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.11.2014, на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012741964 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012741964 с приоритетом от 04.12.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака А5 ФАРМАСИ РИТЕЙЛ ЛИМИТЕД, ул. Янну Кранидиоти, 9, 1065, Никосия, Кипр (далее - заявитель) в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Supergum», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом 18.09.2014 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012741964 в отношении всех товаров 05 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «SUPERO» по свидетельству №252912 с приоритетом от 02.08.2002, ранее зарегистрированным на имя Италфармако С.п.А.,

Виале ФульвиоТести 330, Милан 20126, Италия, в отношении товаров 05 класса МКТУ, однородных товарам 05 класса МКТУ, указанным в перечне заявленного обозначения.

В возражении, поступившем 19.11.2014, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №252912 действует только для антибиотиков;

- заявитель не планирует производство лекарств (антибиотиков), в связи с чем ограничил перечень товаров 5 класса МКТУ, а именно, исключил из него все лекарства/препараты для медицинских/фармацевтических целей;

- товары ограниченного перечня не являются однородными товарам «антибиотики», поскольку относятся к различным видовым группам (лекарства - продукты питания), имеют различное назначение (лечение - применение в пищу для поддержания организма в здоровом состоянии, функциональное питание), круг потребителей (больные люди - здоровые), не обладают признаками взаимозаменяемости и взаимодополняемости;

- добавки пищевые и витамины не применяются для излечения инфекций, имеют широкую сеть распространения, в том числе реализуются через продуктовые магазины, не имеют ограничений при продвижении (рекламе), имеют иной состав;

- обозначения «SUPERO» и «Superum» не являются сходными, поскольку существенно различаются конечной частью слов;

- слово «SUPERO» не имеет смыслового значения и воспринимается потребителем как фантазийное;

- заявленное обозначение «Superum» читается и воспринимается потребителем как «СУПЕР УМ» - то есть словосочетание, в котором основным, сильным и запоминающимся элементом является «УМ», а слово «СУПЕР» лишь определяет степень (качество) этого «Ума»;

- заявитель при разработке упаковки витаминных препаратов «Superum» сделал акцент на таком восприятии обозначения - «SUPER UM», выделив «UM» отдельным элементом;

- таким образом, нет никаких оснований полагать, что потребитель будет смешивать антибиотики «SUPERO» и витаминные препараты (добавки пищевые) «Superum».

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012741964 в отношении товаров 05 класса МКТУ «волокна пищевые; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые белковые; добавки пищевые из альгината; добавки пищевые из глюкозы; добавки пищевые из казеина; добавки пищевые из лецитина; добавки пищевые из масла льняного семени; добавки пищевые из прополиса; добавки пищевые из протеина; добавки пищевые из пчелиного маточного молочка; добавки пищевые из пыльцы растений; добавки пищевые из ростков пшеницы; добавки пищевые из семян льна; добавки пищевые ферментные; жир рыбий; питание детское; препараты витаминные; препараты с микроэлементами для человека или животных; смеси молочные сухие для детского питания; чаи травяные».

На основании заключения по результатам рассмотрения возражения Роспатентом 29.05.2015 принято решение об отказе в удовлетворении возражения от 18.11.2014 и сохранении в силе решения Роспатента от 18.09.2014.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 01.02.2016 по делу №СИП-470/2015 решение Роспатента от 29.05.2015 признано недействительным.

В соответствии с положением статьи 12 Кодекса признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права. Таким образом, во исполнение решения Суда по интеллектуальным правам от 01.02.2016 по делу №СИП-470/2015 возражение, поступившее 19.11.2014, рассматривается повторно.

На заседании коллегии 07.06.2016 заявителем было представлено письмо-согласие (оригинал) от компании Италфармако С.п.А., Италия [1].

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

С учетом даты приоритета (04.12.2012) заявки №2012741964 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Suprum», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита с исполнением начальной буквы «S» заглавной.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ «пищевые добавки; добавки минеральные пищевые; препараты витаминные» (перечень был скорректирован заявителем на заседании коллегии 07.06.2016).

Указанному знаку в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса был противопоставлен товарный знак по свидетельству №252912.

Однако заявитель представил письмо-согласие [1], в котором Италфармако С.п.А., Италия (правообладатель товарного знака по свидетельству №252912) выразили согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2012741964 на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ «пищевые добавки; добавки минеральные пищевые; препараты витаминные».

Представленное согласие правообладателя противопоставленного товарного знака, предусмотренное пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, снимает препятствие для государственной регистрации товарного знака по заявке №2012741964 в отношении товаров 05 класса МКТУ «пищевые добавки; добавки минеральные пищевые; препараты витаминные».

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

удовлетворить возражение, поступившее 19.11.2014, отменить решение Роспатента от 18.09.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012741964.