

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 06.05.2016, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1183824, поданное «Biomarin Pharmaceutical Inc.», США (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

Знак «**BIOMARIN**» по международной регистрации № 1183824 зарегистрирован Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 30.10.2013 в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 07.07.2015 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1183824, подтверждающее предварительный отказ в предоставлении правовой охраны (см. решение Роспатента от 18.11.2014), в соответствии с которым знак по международной регистрации № 1183824 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Согласно предварительному отказу знак «**BIOMARIN**» по международной регистрации № 1183824 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица («Ферросан А/С», Дания) товарным знаком со словесным элементом «**Biomarine Complex**» по свидетельству

№ 326022 (приоритет от 15.06.2005) [1].

В поступившем 06.05.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 07.07.2015, при этом доводы возражения сводятся к тому, что правообладатель противопоставленного знака не возражает против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1183824, следовательно, в соответствии с требованиями законодательства отсутствуют основания для противопоставления товарного знака по свидетельству № 326022.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1183824 в отношении товаров 05 класса МКТУ, а именно: «Préparations pharmaceutiques utilisées en enzymothérapie vendus avec ordonnance; préparations pharmaceutiques utilisées dans le traitement de dysfonctionnements génétiques vendus avec ordonnance; produits pharmaceutiques utilisés dans le traitement de maladies lysosomales vendus avec ordonnance; produits pharmaceutiques pour le traitement des mucopolysaccharidoses vendus avec ordonnance; produits pharmaceutiques pour le traitement des dysfonctionnements d'enzymes inhibitrices de glucides vendus avec ordonnance (Фармацевтические препараты, отпускаемые по рецепту; фармацевтические препараты для использования в ферментативной терапии, отпускаемые по рецепту; фармацевтические препараты для лечения генетических заболеваний, отпускаемые по рецепту; фармацевтические препараты для лечения лизосомных болезней, отпускаемые по рецепту; фармацевтические препараты для лечения мукополисахаридозов, отпускаемые по рецепту; фармацевтические препараты для лечения расстройств, вызванных приемом углеводов-ингибирующих ферментов, отпускаемые по рецепту)»(перечень скорректирован на заседании коллегии).

В качестве дополнительных материалов заявителем представлено письменное согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству № 326022.

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

С учетом даты (30.10.2013) международной регистрации № 1183824 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 требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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.

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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил установлено, что 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 по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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 «**BIOMARIN**» по международной регистрации № 1183824 является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку испрашивается в отношении уточненного перечня товаров 05 класса МКТУ, приведенного выше.

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1183824 в отношении товаров 05 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения противопоставленного знака «**Biomarine Complex**» [1] в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится то, что заявителем представлено письменное согласие от правообладателя противопоставленного знака по свидетельству № 326022, для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации № 1183824 на территории Российской Федерации в отношении вышеуказанных товаров.

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 противопоставленными товарными знаками, при наличии согласия их правообладателей, у коллегии имеются основания для отмены

решения Роспатента от 07.07.2015 и предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1183824 в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в письме-согласии, в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 06.05.2016, отменить решение Роспатента от 07.07.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1183824 в отношении товаров 05 класса МКТУ: «Préparations pharmaceutiques utilisées en enzymothérapie vendus avec ordonnance; préparations pharmaceutiques utilisées dans le traitement de dysfonctionnements génétiques vendus avec ordonnance; produits pharmaceutiques utilisés dans le traitement de maladies lysosomales vendus avec ordonnance; produits pharmaceutiques pour le traitement des mucopolysaccharidoses vendus avec ordonnance; produits pharmaceutiques pour le traitement des dysfonctionnements d'enzymes inhibitrices de glucides vendus avec ordonnance».