

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 04.04.2017. Данное возражение подано компанией «Биоген МА Инк., корпорация штата Массачусетс», США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015709973, при этом установлено следующее.

Заявка № 2015709973 на регистрацию комбинированного обозначения « **Biogen**» была подана на имя заявителя 07.04.2015 в отношении товаров и услуг 05 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки. По заявке испрашивается конвенционный приоритет – от 24.10.2014 (US, № первой заявки – 86/433,489).

Роспатентом было принято решение от 05.12.2016 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015709973 в отношении всех заявленных товаров и услуг в связи с его несоответствием требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение в отношении однородных товаров и услуг 05 и 42 классов МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц знаками:



- «BIOGYNE» по международной регистрации № 688939, конвенционный приоритет от 12.08.1997, «POLICHEM S.A.», Люксембург, товары и услуги 05 и 42 классов МКТУ [1];



- «**БИОГЕН**» по свидетельству № 231898, приоритет от 08.06.2001, Общественное учреждение «Научно-производственный центр «Биоген», Россия, товары и услуги 05 и 42 классов МКТУ [2].

В заключении экспертизы приведен подробный анализ сходства сравниваемых знаков и однородности товаров.

Кроме того, в заключении указано, что представленное заявителем письмо-согласие от владельца противопоставленного знака [2] не устраняет вероятность смешения знаков в результате их использования. Сходство знаков до степени смешения может привести к введению потребителя в заблуждение. При этом отмечено, что заявитель и правообладатель противопоставленного знака [2] не являются «родственными» предприятиями.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 04.04.2017 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- учитывая фонетические и визуальные отличия заявленного обозначения и противопоставленного знака [2], а также наличие письма-согласия от правообладателя знака [2], заявитель просит снять данное противопоставление. Следует указать, что компания заявителя и российская компания уже давно сосуществуют на российском рынке и никакого смешения их продукции зафиксировано не было. Также следует отметить тот факт, что еще в 2006 году компания правообладателя выдала первое письмо-согласие компании заявителя и на протяжении последующих 10 лет компании мирно сосуществовали и продолжают мирно сосуществовать на российском рынке. Правообладатель знака [2] выпускает только антисептическую и дезинфицирующую продукцию в жидкой форме, в то

время как компания заявителя специализируется на разработке и производстве препаратов от серьезных неврологических, аутоиммунных и редких заболеваний;

- в отношении противопоставленного знака [1] заявитель обращает внимание на определенные отличия от заявленного обозначения, и сообщает, что им было получено письмо-согласие, в котором владелец противопоставленного товарного знака [1] дает свое согласие на регистрацию заявленного обозначения. При этом правообладатель знака [1] специализируется в области дерматологии, дермокосметике, гинекологии и респираторных заболеваний. Продукция компаний имеет разную направленность и не пересекается на рынке;

- компания заявителя уже давно работает в данной области, и слово «BIOGEN» входит как в его фирменное наименование, так и в его товарные знаки, уже получившие охрану в России. Например, регистрация № 72594 имеет приоритет от 1981 года. Заявленное обозначение является лишь обновленным логотипом компании, сохраняя основной словесный элемент BIOGEN (в возражении приведен перечень регистраций – 4 номера).

В подтверждение своих доводов заявителем были приложены копии писем-согласий от правообладателей знаков [1-2] (1).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении товаров и услуг 05 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

На заседании коллегии, состоявшемся 29.05.2017, заявителем был представлен оригинал письма-согласия от правообладателя знака [1] (2).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (24.10.2014) по заявке № 2015709973 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

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 пункте 6 статьи 1483 Кодекса, 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.

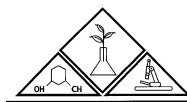
В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Заявленное обозначение « **Biogen**» является комбинированным и содержит изобразительный элемент в виде композиции геометрических фигур и словесный элемент «Biogen», выполненный стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, первая буква – заглавная. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров и услуг 05 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.



Противопоставленный знак «**BIOGYNE**» [1] является комбинированным и содержит изобразительный элемент в виде композиции геометрических фигур и словесный элемент «BIOGYNE», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.



Противопоставленный товарный знак «**БИОГЕН**» [2] является комбинированным и содержит изобразительный элемент в виде композиции геометрических фигур и стилизованных изображений: химической формулы, микроскопа, растения в колбе, а также словесный элемент «БИОГЕН», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана

знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров и услуг 05 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

При анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится то, что правообладатели противопоставленных знаков [1-2] в письмах (1, 2 – оригинал письма от владельца знака [2] имеется в материалах заявки) дали свое бессрочное и безотзывное согласие на регистрацию в Российской Федерации товарного знака по заявке № 2015709973 в отношении заявленных товаров и услуг 05 и 42 классов МКТУ.

В отношении основания по пункту 3 статьи 1483 Кодекса, указанному в заключении экспертизы, коллегия отмечает следующее. Поскольку причиной для выдвижения экспертизой данного основания послужили противопоставленные знаки [1-2], а их владельцами были предоставлены согласия на государственную регистрацию заявленного обозначения и согласия учтены коллегией, то основания для применения положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Резюмируя изложенное, коллегия считает возможным предоставить правовую охрану товарному знаку по заявке № 2015709973 в отношении товаров 05 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

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

удовлетворить возражение, поступившее 04.04.2017, отменить решение Роспатента от 05.12.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2015709973.