

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 22.12.2011, поданное компанией «SOPHARMA» AD, Болгария (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 19.09.2011 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1009913, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку «BIOENERGIX/БИОЕНЕРЖИКС» по международной регистрации №1009913 с приоритетом 12.06.2009, произведенной Международным Бюро ВОИС на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1009913 представляет собой словесное обозначение «BIOENERGIX/БИОЕНЕРЖИКС», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и кириллического алфавитов.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение (далее – решение Роспатента) от 19.09.2011 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1009913.

Основанием для принятия этого решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по

международной регистрации №1009913 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации №1009913 сходен до степени смешения со знаком «ENERGIX-C/ЕНЕРЖИКС-С» по международной регистрации №836470, правовая охрана которому в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ ранее предоставлена на территории Российской Федерации другому лицу.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 22.12.2011 заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 19.09.2011.

В возражении указано, что правообладатель противопоставленного знака по международной регистрации №836470 предоставил письменное согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1009913 в отношении товаров 05 класса МКТУ «Tonics; pharmaceutical preparations with stimulation activity» (Reconstituants; préparations pharmaceutiques stimulantes).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1009913 для указанных в письме – согласии товаров 05 класса МКТУ.

К возражению приложен оригинал письма – согласия от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №836470, а также информация из базы данных WIPO – ROMARIN о внесенных изменениях в перечень товаров 05 класса МКТУ. Дата публикации сведений – 10.11.2011.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (12.06.2009) международной регистрации №1009913 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 05.05.2003, 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.

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.

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 №1009913, как указано выше, представляет собой словесное обозначение «BIOENERGIX/БИОЕНЕРЖИКС», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и кириллического алфавитов.

Решение Роспатента от 19.09.2011 основано на наличии сходного до степени смешения со знаком «BIOENERGIX/БИОЕНЕРЖИКС» знака

«ENERGIX-C/ЕНЕРЖИКС-С» по международной регистрации №836470 на основании их фонетического сходства и однородности товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых эти знаки зарегистрированы.

Вместе с тем, заявителем представлено письменное согласие правообладателя противопоставленного знака на предоставление на имя заявителя правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1009913 в отношении товаров 05 класса МКТУ «Tonics; pharmaceutical preparations with stimulation activity» (Reconstituants; préparations pharmaceutiques stimulantes).

Поскольку заявитель ограничил перечень товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №1009913, только товарами 05 класса МКТУ, в отношении которых получено вышеуказанное согласие правообладателя противопоставленного знака, подтверждением чего является распечатка из базы данных WIPO – ROMARIN с датой публикации 10.11.2011 сведений об ограничении перечня, а также с учетом того, что знаки не являются тождественными, данное согласие принято во внимание коллегией Палаты по патентным спорам.

Таким образом, противопоставленный знак по международной регистрации №836470 более не является препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1009913 в отношении этих товаров.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 22.12.2011, отменить решение Роспатента от 19.09.2011 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1009913 в отношении товаров 05 класса МКТУ «Tonics; pharmaceutical preparations with stimulation activity».