

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 в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.01.2016, поданное компанией Glaxosmithkline Biologicals S.A., Бельгия (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 23.09.2015 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1129800, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака с конвенционным приоритетом от 25.04.2012 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС) за №1129800 на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации №1129800 представляет собой словесное обозначение «VEOVEX», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Согласно решению Роспатента от 23.09.2015 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1129800 в отношении всех товаров 05 класса МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что знак по международной регистрации №1129800 сходен до степени смешения со знаком «VEBIX» по международной регистрации №1093960 с конвенционным приоритетом от 13.01.2011, зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

Вывод экспертизы о сходстве сравниваемых знаков основан на фонетическом и графическом сходстве их словесных элементов «VEOBEX»/«VEBIX».

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

- владелец противопоставленного знака по международной регистрации №1093960 предоставил письмо - согласие о том, что не возражает против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «VEOBEX» по международной регистрации №1129800;

- заявитель считает необходимым отметить, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не может способствовать введению в заблуждение потребителей, поскольку сопоставляемые знаки «VEOBEX» и «VEBIX» предназначены для маркировки несовпадающих товаров 05 класса МКТУ;

- товары, для которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения – «вакцины», имеют достаточно узкое применение и своего специфического потребителя. Как правило, вакцинация носит плановый, массовый характер и направлена на предотвращение угрозы эпидемий, поэтому вакцины закупают централизованно в больших объемах медицинские учреждения, тогда как товары из перечня противопоставленной регистрации сформулированы в общем виде (фактически заголовок класса плюс пастилки для фармацевтических целей), что позволяет предположить отсутствие деятельности по производству вакцин правообладателем противопоставленной регистрации;

- в Реестре лекарственных средств Российской Федерации отсутствуют какие-либо сведения о фармацевтическом препарате «VEBIX», что позволяет

предположить неиспользование противопоставленного знака на российском рынке в отношении любых товаров 05 класса МКТУ, для которых он зарегистрирован;

- таким образом, возможность совместной встречаемости в гражданском обороте фармацевтических препаратов под противопоставленным международным знаком «VEBIX» и вакцин, маркированных знаком «VEOBEX», практически равна нулю. Товары 05 класса под знаком «VEBIX» не производятся с 70-х годов прошлого столетия.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 23.09.2015 и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации вышеуказанному знаку в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии по рассмотрению возражения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (25.04.2012) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя 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 указанными товарными знаками, допускается лишь с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил 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), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) 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 по международной регистрации №1129800 представляет собой словесное обозначение «VEOBEX», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны знаку испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный экспертизой знак «VEBIX» по международной регистрации №1093960 является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Как было указано выше, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1129800 в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения знака по международной регистрации №1093960, правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

Вместе с тем при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относится то, что заявителем представлено письменное согласие от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №1093960 для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1129800 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 23.09.2015 и предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1129800 в отношении товаров 05 класса МКТУ 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 22.01.2016, отменить решение Роспатента от 23.09.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1129800 в отношении товаров 05 класса МКТУ.