

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 13.03.2014, поданное компанией Янссен Фармасьютика Н.В., Бельгия на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 1117114, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «UPURA» с конвенционным приоритетом от 02.04.2012 была произведена Международным Бюро ВОИС 13.04.2012 за №1117114 для товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя Janssen Pharmaceutica NV, Бельгия, (далее – правообладатель).

Знак по международной регистрации № 1117114 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 13.12.2013 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1117114. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знаку по международной регистрации №1117114 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 05 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1117114 сходен до степени смешения со знаком по международной регистрации №1029813, имеющим более ранний приоритет, правовая охрана которому предоставлена, в том числе в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ на имя иного лица.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 13.03.2014, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 13.12.2013, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые знаки не сходны по фонетическому критерию сходства;
- сопоставляемые обозначения создают разное зрительное впечатление;
- правообладатель противопоставленной международной регистрации № 1029813 предоставил письмо-согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1117114 в отношении товаров 05 класса МКТУ «*préparations pharmaceutiques à usage humain à l'exception de ceux pour le domaine du diabète et des diabétiques, y compris pour le diagnostic du diabète et de thérapies du diabète*».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1117114 в отношении товаров 05 класса МКТУ, а именно: «*préparations pharmaceutiques à usage humain à l'exception de ceux pour le domaine du diabète et des diabétiques, y compris pour le diagnostic du diabète et de thérapies du diabète*».

В подтверждение своих доводов заявителем приложены следующие документы:

1. распечатки из системы Ромарин Бюро ВОИС о внесении изменений в перечень регистрации № 1117114.
2. письмо согласие.

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

С учетом даты (02.04.2012) конвенционного приоритета международной регистрации №1117116 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает Гражданский кодекс Российской Федерации и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003, (далее — Правила).

На основании 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, 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты 1 - 3) Правил.

В соответствии с пунктом 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 «IPURA» по международной регистрации № 1117114 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный знак «PURA» по международной регистрации №1029813 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении товаров 05 класса МКТУ, приведенных в перечне.

Сравниваемые обозначения «UPURA/PURA» фонетически сходны, поскольку отличаются в одну букву.

Словесные обозначения «UPURA/PURA» не имеют значения ни в одном языке, ввиду чего по семантическому критерию сходства анализ не проводился.

Графически сравниваемые обозначения являются сходными ввиду того, что выполнены одинаковым шрифтом буквами одного алфавита (латинского).

Анализ однородности товаров 05 МКТУ, сравниваемых знаков показал, что часть товаров совпадает, а другие соотносятся как род/вид.

Учитывая изложенное, международная регистрация №1117114 является сходной до степени смешения с противопоставленным знаком по международной регистрации №1029813 в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ, и, соответственно, решение Роспатента от 13.12.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1117114 следует признать правомерным.

Вместе с тем, правообладатель противопоставленного знака по международной регистрации №1029813 предоставил безотзывное письмо – согласие на использование и регистрацию в Российской Федерации знака по международной регистрации №1117114, в отношении товаров 05 класса МКТУ «*préparations pharmaceutiques à usage humain à l'exception de ceux pour le domaine du diabète et des diabétiques, y compris pour le diagnostic du diabète et de thérapies du diabète*».

Правообладатель международной регистрации №1117114 внес соответствующие изменения в перечень регистрации.

Таким образом, предоставленное правообладателем противопоставленного знака письмо - согласие [2] устраняет препятствие для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1117114 в отношении вышеуказанных товаров 05 класса МКТУ.

С учетом данных обстоятельств, знаку по международной регистрации №1117114 может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации, как не противоречащая требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение от 13.03.2014, отменить решение Роспатента от 13.12.2013, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1117114 в отношении товаров 05 класса МКТУ, а именно: «*préparations pharmaceutiques à usage humain à l'exception de ceux pour le domaine du diabète et des diabétiques, y compris pour le diagnostic du diabète et de thérapies du diabète*».