

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 25.08.2017 возражение, поданное компанией САКУРА ФАЙНТЕК Ю.Эс.Эй., Инк., США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016706687, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**GENEMED**» по заявке №2016706687 с приоритетом от 04.03.2016 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 01, 09, 10 классов МКТУ, указанных в заявке.

Роспатентом 25.07.2017 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 09, 10 классов МКТУ. В соответствии с заключением по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 01 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение «**GENEMED**» сходно до степени смешения со



знаком «» (международная регистрация №1153215 с приоритетом от 12.12.2012), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных товаров 01 класса МКТУ на имя Ganymed Pharmaceuticals AG, Freiligrathstrasse 12, 55131 Mainz (DE).

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации №1153215 имеют существенные фонетические, семантические и графические отличия;

- элемент «MED», входящий в состав сравниваемых обозначений, является широко распространенной формантой, используемой различными лицами в гражданском обороте, а также относится к неохраемым обозначениям, что подтверждается фактом исключения этого элемента из правовой охраны в международной регистрации №1153215;

- при экспертизе товарных знаков должно учитываться сходство сильных элементов словесных обозначений;

- в рассматриваемом случае в сравниваемых обозначениях «GENEMED» [ДЖИНМЕД] и «GANY MED» [ГАНИ МЕД] совпадает лишь один слог - MED, представляющий собой слабую форманту, когда как слоги, выполняющую различительную функцию [ДЖИН] и [ГАНИ] не совпадают;

- визуальное исполнение противопоставленного знака, отличающееся графическим выделением элемента GANY, а также наличием характерного изобразительного элемента делает невозможным зрительное смешение товарного знака №1153215, и заявленного словесного обозначения;

- часть заявленного обозначения «GENE» может ассоциироваться со словом ген, ввиду наличия данной лексической единицы в английском языке, тогда как слово GANYMED присутствует в справочниках в качестве названия астероида Ганимед, следовательно, в сравниваемых обозначениях различаются семантически;

- правообладатель противопоставленного знака выразил свое согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных товаров.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2016706687 в отношении всех заявленных товаров 01, 09, 10 классов МКТУ.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного знака по свидетельству №1153215.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (04.03.2016) поступления заявки №2016706687 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс, Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденный приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 483, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 27.08.2015 за №38712 (далее – Регламент) и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, Требования к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их формы, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572 (далее – Правила, Требования).

В соответствии с требованиями подпункта 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное обозначение «**GENEMED**» по заявке №2016706687 с приоритетом от 04.03.2016 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Согласно описанию, приведенному в заявке №2016706687, произносится как [ДЖЕНЕМЕД]. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 01, 09, 10 классов МКТУ, указанных в заявке.

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 01 класса МКТУ основан на наличии сходного до степени смешения товарного знака «» по свидетельству №1153215, принадлежащего иному лицу.

Противопоставленный знак «» по международной регистрации №1153215 с конвенционным приоритетом от 12.12.2012 является комбинированным, включает в свой состав словесные элементы «GANU» и «MED» (произносятся как [ГАНИ], [МЕД]) и изобразительный элемент в виде абстрактной геометрической фигуры. Словесный элемент «MED» указан в качестве неохраняемого. Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1153215 предоставлена в отношении товаров и услуг 01, 05, 42, 44 классов МКТУ.

Коллегия приняла к сведению доводы заявителя об имеющихся, по его мнению, отличиях между заявленным обозначением и противопоставленным знаком по международной регистрации №1153215. Вместе с тем необходимо констатировать, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №1153215, в котором он выражает свое согласие относительно регистрации заявленного обозначения по заявке №2016706687 в отношении всех заявленных товаров 01, 09, 10 классов МКТУ, в том числе однородных товаров 01 класса МКТУ.

Учитывая, 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 правообладателя, у коллегии имеются основания для снятия противопоставления по международной регистрации №1153215, а, следовательно, для удовлетворения поступившего возражения.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 25.08.2017, изменить решение Роспатента от 25.07.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016706687.