

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 14.12.2015 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент), на решение Роспатента от 29.07.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014717518, поданное КРКА, товарна здравил, д.д., Ново место, Словения (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «МОFLAXYA MOФЛАКСИЯ» по заявке №2014717518 подано на регистрацию в качестве товарного знака 27.05.2014 в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 29.07.2015 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014717518 для всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому товарный знак не соответствует требованиям пункт 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесным товарным знаком «МОФЛОКС» по свидетельству №475867 с приоритетом от 13.04.2011, ранее зарегистрированным на имя ОАО «Татхимфармпрепараты», г. Казань, в отношении товаров 05 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 05 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 14.12.2015, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что правообладатель товарного знака по свидетельству №475867 не возражает против регистрации товарного знака по заявке №2014717518 на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ «препараты фармацевтические, а именно содержащие моксифлоксацин». Кроме того, между заявителем и ОАО «Татхимфармпрепараты» дополнительно заключено соглашение о сосуществовании товарных знаков. В соответствии с данным соглашением заявитель обязуется использовать товарный знак «MOFLAXYA MOФЛАКСИЯ», а также последующие товарные знаки, содержащие данные словесные элементы, исключительно в отношении вышеуказанного ограниченного перечня товаров 05 класса МКТУ, а ОАО «Татхимфармпрепараты», в свою очередь, обязуется не оспаривать регистрацию и/или использование таких товарных знаков. В возражении также отмечено, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак «МОФЛОКС» имеют существенные фонетические и графические различия.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2014717518 в отношении товаров 05 класса МКТУ «препараты фармацевтические, а именно содержащие моксифлоксацин».

Заявителем представлены оригинал письма-согласия ОАО «Татхимфармпрепараты» [1] и копия соглашения о сосуществовании [2].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы заявителя убедительными.

С учетом даты подачи 27.05.2014 заявки №2014717518 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса).

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.

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

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «MOFLAXYA MOFLAKCИЯ», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов, соответственно.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении скорректированного заявителем перечня товаров, а именно в отношении товаров 05 класса МКТУ «препараты фармацевтические, а именно содержащие моксифлоксацин».

В рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению противопоставлен сходный до степени смешения словесный

товарный знак «МОФЛОКС» по свидетельству №475867, ранее зарегистрированный на имя ОАО «Татхимфармпрепараты» в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты антимикробного действия ряда хинолонов/фторхинолонов».

Вместе с тем, заявитель представил письмо [1], в котором ОАО «Татхимфармпрепараты» (правообладатель товарного знака по свидетельству №475867) выразил согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2014717518 на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ «препараты фармацевтические, а именно содержащие моксифлоксацин». В письме указано на его безотзывность.

Представленное согласие правообладателя противопоставленного товарного знака [1], предусмотренное пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, снимает препятствие для регистрации обозначения по заявке №2014717518 в качестве товарного знака.

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.12.2015, отменить решение Роспатента от 29.07.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014717518.