


## 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 20.12.2016, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1249925, поданное «Intercept Pharmaceuticals, Inc.», США (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

Комбинированный знак «  pharmaceuticals » с конвенционным приоритетом от 15.10.2014 зарегистрирован Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 06.04.2015 за № 1249925 в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 09.11.2016 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 09.11.2016 в отношении товаров 05 класса МКТУ по основанию, предусмотренному пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, в котором указано, что знак по международной регистрации № 1249925 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя «Сирус Корпорейшн, корпорация штата Делавэр, США» товарным знаком

« **INTERCEPT** » по свидетельству № 424903 (приоритет от 27.04.2009) в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ [1];

Также установлено, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «pharmaceuticals-лекарства, лекарственные препараты, фармацевтика », является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью, так как указывает на свойства, назначение, вид товара. Данное утверждение заявителем не оспаривалось.

В поступившем 20.12.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 09.11.2016, при этом доводы возражения сводятся к тому, что правообладатель противопоставленного товарного знака [1] не возражает против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1249925, в отношении товаров 05 класса МКТУ **«préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies chroniques du foie et des intestins» («фармацевтические препараты для лечения хронических заболеваний печени и желудочно-кишечных заболеваний»)**, приведенных в перечне.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1249925 в отношении товаров 05 класса МКТУ, приведенных в перечне.


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

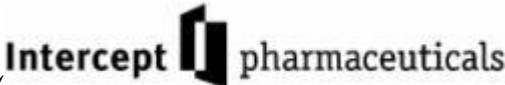
С учетом даты конвенционного приоритета (15.10.2014) знака по международной регистрации № 1249925 правовая база для оценки охраноспособности знака включает вышеуказанный Кодекс, и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом 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.

Знак «  » по международной регистрации № 1249925 является комбинированным, состоящим из словесного элемента «Intercept pharmaceuticals», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительного элемента.

В качестве основания несоответствия знака «  » требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой был противопоставлен товарный знак « **INTERCEPT** » по свидетельству № 424903 [1].

Вместе с тем в возражении заявителем представлено безотзывное письменное согласие правообладателя противопоставленного товарного знака [1], согласно которому он не возражает против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1249925 в отношении товаров 05 класса МКТУ.

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 противопоставленным товарным знаком, при наличии согласия его правообладателя, у коллегии имеются основания для отмены решения

Роспатента от 09.11.2016 и предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1249925 в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в письме-согласии.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 20.12.2016, отменить решение Роспатента от 09.11.2016 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1249925 в отношении товаров 05 класса с указанием в качестве неохраняемого элемента «pharmaceuticals».**