

**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 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 18.01.2018 возражение, поданное компанией ROWA-WAGNER GMBH & Co KG ARZNEIMITTELFABRIK, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №217816.

Международная регистрация №217816 знака «**ROWACHOL**» произведена Международным Бюро ВОИС 02.03.1959 с территориальным расширением на Российскую Федерацию от 22.07.2015 на имя заявителя (ROWA-WAGNER GMBH & Co KG ARZNEIMITTELFABRIK, Frankenforster Strasse 77 51427 Bergisch-Gladbach (DE)) в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 20.03.2017 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №217816 в отношении всех товаров 05 класса МКТУ. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное

несоответствием международной регистрации №217816 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы знак «**ROWACHOL**» по международной регистрации №217816 является сходным до степени смешения с товарным знаком «**PRAVACHOL**» по свидетельству №84015 с приоритетом от 25.03.1988, зарегистрированным в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ на имя Е.Р.Сквибб энд Санс Л.Л.К. (корпорация штата Делавэр), США.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом его доводы сводятся к тому, что противопоставленный товарный знак «**PRAVACHOL**» по свидетельству №84015 не может препятствовать предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №217816 в связи с прекращением действия его регистрации 07.12.2017.

На основании вышеизложенных доводов в возражении изложена просьба отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №217816 на территории Российской Федерации в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ.

В качестве материалов, подтверждающих доводы возражения, заявителем представлена распечатка из открытых реестров ФИПС с сайта <http://www1.fips.ru> с информацией о товарном знаке по свидетельству №84015.

Изучив материалы дела, коллегия находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (22.07.2015) территориального расширения на Российскую Федерацию знака по международной регистрации №217816 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015,

регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

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.

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).

Знак «**ROWACHOL**» по международной регистрации №217816 с приоритетом от 22.07.2015, установленным по дате территориального расширения на Российскую Федерацию, является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знака по международной регистрации №217816 на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ «medicine, namely a special preparation for treating bilious diseases» (медицинские препараты, а именно специализированные препараты для лечения желчных болезней).

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №217816 основывалось на наличии сходного до степени смешения товарного знака «**PRAVACHOL**» по свидетельству №84015, принадлежащего компании E.P.Сквибб энд Санс Л.Л.К., США.

Противопоставленный товарный знак «**PRAVACHOL**» с приоритетом от 25.03.1988 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак по свидетельству №84015 зарегистрирован для товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и нарушений, включая реагенты для уменьшения уровня холестерина и липоидов в крови».

В поступившем возражении не оспаривается сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №84015, а также однородность товаров 05 класса МКТУ, для сопровождения которых в гражданском обороте предназначены сравниваемые обозначения.

Вместе с тем необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится прекращение действия правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №84015, о чем внесена соответствующая запись в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 07.12.2017.

Таким образом, основания для противопоставления товарного знака по свидетельству №84015 в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении приведенных в перечне международной регистрации №217816 товаров 05 класса МКТУ в настоящее время отсутствуют.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 18.01.2018, отменить решение Роспатента от 20.03.2017 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №217816 в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ.**