

## 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 22.08.2013, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1108053, при этом установлено следующее.

Международная регистрация с конвенционным приоритетом 28.09.2011 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 16.12.2011 за №1108053 со сроком действия 10 лет в отношении товаров 05 класса МКТУ на имя Ferring B.V., Polarisavenue 144 NL-2132 JX Hoofddorp, Нидерланды (далее – заявитель).

Знак по международной регистрации №1108053 представляет собой словесное обозначение «TESTARZON», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решением Роспатента от 26.07.2013 знаку было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ. В предварительном решении от 24.12.2012 указывалось, что знак по международной регистрации №1108053 не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения со знаком «Arzon» по международной регистрации №603795 [1], с конвенционным приоритетом от 23.02.1993, которому ранее была

предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя Abbott GmbH & Co. KG, Max-Planck-Ring 2 D-65205 Wiesbaden, Германия в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В возражении от 22.08.2013, поступившем в палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что правообладатель противопоставленного знака [1] предоставил письмо-согласие на регистрацию знака по международной регистрации №1108053 на территории Российской Федерации.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о предоставлении правовой охраны международной регистрации №1108053 на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ.

В подтверждение доводов, изложенных в возражении, заявителем представлен оригинал письма-согласия от 04.07.2013 с переводом на русский язык [2]

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты 28.09.2011 конвенционного приоритета международной регистрации №1108053 правовая база для оценки охраноспособности знака 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).

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, 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.

Знак по международной регистрации №1108053 представляет собой словесное обозначение «TESTARZON», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета.

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1108053 в отношении товаров 05 класса МКТУ основано на наличии знака [1], которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя иного лица в отношении однородных товаров.

Знак [1] представляет собой словесное обозначение «Arzon», выполненное стандартным жирным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета с заглавной буквы «А».

В ходе сравнительного анализа было установлено, что знаки являются сходными в целом, поскольку наблюдается фонетическое вхождение противопоставленного знака «Arzon» [1] в знак «TESTARZON», при этом совпадающая часть составляет большую часть знака по международной регистрации №1108053 (5 звуков из 9).

Товары 05 класса МКТУ, указанные в перечнях международной регистрации №1108053 и противопоставленного знака [1], являются однородными, поскольку совпадают по роду/виду (фармацевтические вещества), имеет одинаковое назначение, круг потребителей и условия реализации.

Резюмируя изложенное, вывод экспертизы о сходстве знака по международной регистрации №1108053 и противопоставленного знака [1] до степени смешения в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ является правомерным. Данный вывод заявителем не оспаривался.

Вместе с тем, заявитель представил письмо [2] в котором компания Abbott GmbH & Co. KG – владелец знака [1], выразила согласие на предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1108053 на территории Российской Федерации на имя компании Ferring B.V. в отношении товаров 05 класса МКТУ «Produits et substances pharmaceutiques» (фармацевтические вещества и продукты).

Учитывая, что знак по международной регистрации №1108053 и противопоставленный знак [1] являются не тождественными, а сходными до степени смешения (имеются фонетические и зрительные отличия), коллегия палаты по патентным спорам принимает во внимание представленное согласие правообладателя знака [1], которое устраняет препятствия для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1108053 в отношении товаров 05 класса МКТУ в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**удовлетворить возражение от 22.08.2013, отменить решение Роспатента от 26.07.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1108053 в отношении товаров 05 класса МКТУ «Produits et substances pharmaceutiques».**