

**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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 регистрационный № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 13.03.2018, поданное компанией «EXELTIS HEALTHCARE, S.L.», Испания (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 21.11.2017 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1306901 в отношении всех товаров 05 класса МКТУ, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1306901, произведенной Международным Бюро ВОИС 10.05.2016 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, знак по международной регистрации № 1306901 представляет собой словесное обозначение «**ВАНЭЛ**», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом (транслитерация: Vonille).

Решение Роспатента от 21.11.2017 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1306901 было основано на предварительном отказе от 26.04.2017, согласно которому установлено следующее:

- знак по международной регистрации № 1306901 [1] не соответствует требованиям, установленным подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ, при этом экспертизой был противопоставлен сходный товарный знак: «**VONILLE**» [2] (международная регистрация № 876755, конвенционный приоритет от 25.04.2005), правовая охрана которому предоставлена ранее на имя: «LABORATORIOS LEON FARMA, S.A.», Испания в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В поступившем 13.03.2018 возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, доводы которого сведены к следующему. В настоящее время согласно информации, содержащейся в базе данных ВОИС ROMARIN в отношении противопоставленного знака [2] было зарегистрировано отчуждение исключительного права в пользу заявителя. Кроме того, впоследствии, были также устранены разночтения, касающиеся адреса правообладателя знаков [1] и [2].

В возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку [1] в отношении всех товаров 05 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам возражения приложены распечатки из базы данных ВОИС ROMARIN в отношении знаков [1] и [2].

Изучив материалы дела, выслушав лиц, участвующих при рассмотрении возражения, поступившего 13.03.2018, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (10.05.2016) приоритета знака по международной регистрации № 1306901 правовая база для оценки охраноспособности знака [1] 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (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.

Согласно требованиям пункта 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 пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

Знак по международной регистрации № 1306901 [1] представляет собой словесное обозначение «**ВАНЭЛ**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В отношении несоответствия знака по международной регистрации № 1306901 [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В заключении по результатам экспертизы в качестве противопоставления указан знак: «**VONILLE**» [2] (международная регистрация № 876755,

конвенционный приоритет от 25.04.2005), правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: «LABORATORIOS LEON FARMA, S.A.», Испания в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и являются основанием для удовлетворения возражения, поступившего 13.03.2018.

На дату поступления настоящего возражения и заседания коллегии в наименование и адрес правообладателя противопоставленного знака [2] были внесены изменения: «EXELTIS HEALTHCARE, S.L. Avda. Miralcampo, 7 – P.I. Miralcampo E-19200 AZUQUECA DE HENARES, Guadalajara». Аналогичные изменения касательно юридического адреса были внесены в знак [1] по международной регистрации № 1306901. Указанные изменения отражены в базе данных <http://www.wipo.int/romarin/>. Таким образом, заявитель и правообладатель противопоставленного знака [2] – одно и то же лицо.

Указанные обстоятельства устраняют причины для отказа в предоставлении правовой охраны знаку [1] на территории Российской Федерации в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ, и у коллегии нет оснований считать, что знак [1] не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 13.03.2018, отменить решение Роспатента от 21.11.2017 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1306901 в отношении всех товаров 05 класса МКТУ.**