

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 20.01.2017, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1236943, поданное «ORYX Verwaltungs GmbH», Германия (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

Знак «**Vicoryx**» был зарегистрирован Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 09.12.2014 за № 1236943 в отношении товаров 05 и услуг 42, 44 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 30.09.2016 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1236943 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 № 1236943 в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ сходен до степени смешения со знаком «**VECORIS**» по международной регистрации № 925852, конвенционный приоритет от 06.12.2006, которому ранее была

предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя SANOFI, Франция [1];

В поступившем 20.01.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 30.09.2016, при этом доводы возражения сводятся к тому, что правообладатель противопоставленного знака [1] не возражает против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1236943, в отношении товаров 05 класса МКТУ, а именно: «vaccins therapeutiques pour le traitement du cancer» (терапевтические вакцины для лечения рака).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1236943 в отношении сокращенного перечня товаров 05 класса МКТУ, а именно: «vaccins therapeutiques pour le traitement du cancer» (терапевтические вакцины для лечения рака).

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

С учетом даты (09.12.2014) международной регистрации № 1236943 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 « **Vicoryx** » по международной регистрации № 1236943 является словесным и выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В качестве препятствия для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации экспертизой был указан знак «**VECORIS**» по международной регистрации № 925852 [1], сходный до степени смешения со знаком « **Vicoryx** » в отношении однородных товаров 5 класса МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 30.09.2016.

К указанным обстоятельствам относится представленное заявителем безотзывное письменное согласие правообладателя противопоставленного знака [1] по международной регистрации № 925852, согласно которому он не возражает против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1236943 и использования его в отношении товаров 05 класса МКТУ, а именно «vaccins therapeutiques pour le traitement du cancer» (терапевтические вакцины для лечения рака).

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 30.09.2016 и предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1236943 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 20.01.2017, отменить решение Роспатента от 30.09.2016 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1236943 в отношении товаров 05 класса «vaccins therapeutiques pour le traitement du cancer», а также в отношении услуг 42 и 44 классов МКТУ.