

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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 23.09.2015 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное по поручению компании Boehringer Ingelheim International GmbH, Германия (далее – заявитель) на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1180408.

Международная регистрация №1180408 знака «Коспиак» с конвенционным приоритетом от 12.07.2013 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее - МБ ВОИС) 29.08.2013 на имя заявителя – Boehringer Ingelheim International GmbH, 55218 Ingelheim (DE) в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации №1180408 представляет собой словесное обозначение «Коспиак», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Роспатентом 29.06.2015 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1180408 в отношении всех 05 класса МКТУ. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием международной регистрации требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы знак по международной регистрации №1180408 является сходным до степени смешения со словесным знаком по международной регистрации №1120766 «COSPIAQ» с конвенционным приоритетом от 25.10.2011, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя Boehringer Ingelheim International GmbH, Binger Str. 173 55216 Ingelheim (DE) (Германия) в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 23.09.2015, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что противопоставленный знак по международной регистрации №1120766 принадлежит заявителю, при этом соответствующие изменения относительно адреса правообладателя были направлены в МБ ВОИС;

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1180408 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 05 класса МКТУ.

К возражению приложена копия уведомления МБ ВОИС о внесении изменений в адрес правообладателя знака по международной регистрации №1120766.

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

С учетом даты (12.07.2013) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1180408 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.

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), 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 №1180408 представляет собой словесное обозначение «Коспиак», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку по международной регистрации №1180408 испрашивается на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ: «*préparations pharmaceutiques* (фармацевтические препараты)».

Противопоставленный знак по международной регистрации №1120766 [1] представляет собой словесное обозначение «COSPIAQ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку по международной регистрации №1120766 предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ: «*préparations pharmaceutiques* (фармацевтические препараты)».

Сравнительный анализ знака по международной регистрации №1180408 и противопоставленного знака [1] показал, что они являются фонетически тождественными, что обуславливает их ассоциирование друг с другом в целом.

Товары 05 класса МКТУ, приведенные в перечнях сопоставляемых знаков, однородны, поскольку совпадают, имеют одинаковые условия сбыта и круг потребителей.

Сходство знаков и однородность товаров заявителем не оспаривается.

В результате изменений, внесенных в адрес правообладателя, на имя которого зарегистрирован противопоставленный знак по международной регистрации №1120766 [1], его правообладатель на территории Российской Федерации и заявитель являются одним лицом, что подтверждено документами, приложенными к возражению, а также сведениями, размещенными на сайте МБ ВОИС.

Данное обстоятельство устраняет препятствие для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1180408 для всех товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Таким образом, коллегия установила, что знак по международной регистрации №1180408 соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в связи с чем нет оснований для отказа в предоставлении ему правовой охраны.

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

удовлетворить возражение, поступившее 23.09.2015, отменить решение Роспатента от 29.06.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1180408 в отношении всех товаров 05 класса МКТУ.