

**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, рассмотрела возражение, поступившее 22.09.2015, поданное «Alfresa Pharma Corporation», Япония (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 24.02.2015 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1165498, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1165498 с конвенционным приоритетом от 18.04.2013, произведенной Международным Бюро ВОИС 07.05.2013 на имя заявителя, испрашивалась в отношении товаров 05, 10 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации № 1165498 представляет собой словесное обозначение «**NS-Prime**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 24.02.2015 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1165498 принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено следующее:

- знаку [1] по международной регистрации № 1165498 не может быть предоставлена правовая охрана в соответствии с положением пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ;

- несоответствие знака по международной регистрации № 1165498 положениям 6 (2) статьи 1483 Кодекса мотивировано его сходством до степени смешения с товарным знаком «**5 PRIME**» [2], правовая охрана которому предоставлена ранее на «**QIAGEN GmbH**», Германия, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;
- сходство знака [1] и противопоставленного знака [2] обусловлено фонетическим и семантическим сходством словесных элементов «**PRIME**»;
- цифровой элемент «**5**», входящий в состав противопоставленного знака [2], а также словесный элемент «**NS**», входящий в состав знака [1] являются «слабыми» элементами, занимают второстепенное положение;
- возможность смешения знаков [1] и [2] в гражданском обороте обуславливается однородностью товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечнях знаков [1] и [2].

В возражении, поступившем 22.09.2015 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента и приведены следующие доводы:

- знак [1] транслитерируется как «ЭНЭС-ПРАЙМ» и не обладает семантическим значением;
- знак [2] транслитерируется как «ФАЙВ ПРАЙМ» и в переводе с английского языка означает: «пять штрихов», «пять начал», а также «пятерка лучшего качества»;
- знаки [1] и [2] не сходны фонетически, поскольку различаются составом гласных и согласных звуков, при этом, благодаря небольшой длине сравниваемых обозначений, знаки [1] и [2] ясно различимы фонетически и риск смешения, замены одних звуков другими исключены;
- графические различия между сравниваемыми знаками [1] и [2] заключаются в том, что знак [1] содержит в начальной позиции элемент «**NS**», буква «**P**» выполнена заглавной, остальные – строчными, в знаке [2] в начале присутствует цифровой элемент «**5**» и знак [2] выполнен заглавными буквами;
- сравниваемые знаки [1] и [2] не сходны до степени смешения и не ассоциируются друг с другом в целом;
- предоставление правовой охраны знаку [1] на территории Российской Федерации испрашивается в отношении узкого перечня товаров 05 класса МКТУ;

- правообладатель противопоставленного знака [2] производит диагностические препараты, в частности, «нуклеиновые кислоты, ферменты, реагенты для окрашивания и маркировки» и т.д.;
- правообладатели знаков [1] и [2] не являются конкурирующими компаниями, сравниваемые товары 05 класса МКТУ, указанные в перечнях, не являются однородными, поскольку имеют разное назначение, функциональные особенности, круг потребителей и т.д.;
- правообладатель противопоставленного знака [2] предоставил безотзывное согласие на предоставление правовой охраны и использование на территории Российской Федерации знака [1] в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 24.02.2015 и предоставить на территории Российской Федерации правовую охрану знаку [1] по международной регистрации № 1165498 в отношении всех заявленных товаров 05, 10 классов МКТУ. Заявителем к материалам дела приобщено безотзывное согласие [3].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 22.09.2015, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (18.04.2013) знака [1] по международной регистрации № 1165498, правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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, и введенные в действие 10.05.2003 (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.

Согласно требованиям пункта 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 сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Знак по международной регистрации № 1165498 [1] с конвенционным приоритетом от 18.04.2013 представляет собой обозначение «**NS-Prime**», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом черного цвета. Элемент «**NS**», буква «**P**» элемента «**Prime**» выполнены заглавными, остальные буквы слова «**Prime**» – строчные. Предоставление правовой охраны знаку [1] на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 05, 10 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Противопоставленный знак «**5 PRIME**» [2] по международной регистрации № 922085 с конвенционным приоритетом от 06.06.2006 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Первоначальную позицию перед словесным элементом «**PRIME**» занимает цифра

«5». Правовая охрана знака [2] действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Решение Роспатента касается отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку [1] в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Анализ знака [1] и противопоставленного знака [2] на тождество и сходство показал следующее.

Сопоставительный анализ по фонетическому критерию сходства сравниваемых знаков [1] и [2] показал тождество звучания словесных элементов «**Prime**» / «**PRIME**» («**Прайм**» / «**ПРАЙМ**»), которые занимают доминирующее положение в знаках. Различные начальные части знака [1] «**NS-**» и противопоставленного знака [2] «**5**» не придают им качественно иные звуковые оттенки.

Согласно словарным данным (см. переводчик [slovari.yandex.ru](http://slovari.yandex.ru)) лексическое значение словесных элементов «**Prime**» [1] / «**PRIME**» [2] противопоставленных знаков: первоначальный, первичный, основной, главный. Изложенное свидетельствует об одинаковых смысловых образах, заложенных в сравниваемых знаках [1] и [2].

Визуально сравниваемые обозначения [1] и [2] производят близкое общее зрительное впечатление, обусловленное использованием при их написании букв латинского алфавита, стандартного шрифта, отсутствием изобразительных элементов.

Ввиду сходства словесных элементов по фонетическому, семантическому, графическому критериям сходства знак [1] и противопоставленный знак [2] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В отношении однородности сравниваемых товаров 05 класса МКТУ коллегия отмечает следующее.

Товары 05 класса МКТУ, указанные в перечне знака [1], однородны товарам 05 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленного знака [2], поскольку они соотносятся как род (вид) [«фармацевтические препараты; диагностические препараты для медицинских целей; реагенты»], имеют общее назначение, условия сбыта (оптом и в розницу), то есть совместно встречаются в гражданском обороте.

На основании проведенного анализа коллегия пришла к заключению о том, что знак [1] и противопоставленный знак [2] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы о несоответствии знака [1] в отношении товаров 05 классов МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения, поступившего 22.09.2015.

Заявителем представлено согласие [3] от правообладателя противопоставленного знака [2] на предоставление правовой охраны знаку [1] на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации № 1165498. В согласии также отмечено, что правообладатель «старшего» права полагает, что «знаки по международным регистрациям №№ 922085, 1165498 могут сосуществовать без ущерба правам правообладателей и интересам потребителей, не вызывая смешения их в гражданском обороте». Правовая норма пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность регистрации товарного знака с согласия правообладателя более раннего знака. С учетом того, что сравниваемые знаки [1] и [2] являются не тождественными, а сходными до степени смешения, коллегия принимает во внимание представленное согласие [3].

Указанные обстоятельства устраняют причину для отказа в предоставлении правовой охраны знаку [1] на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации № 1165498.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 22.09.2015, отменить решение Роспатента от 24.02.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1165498 в отношении всех товаров 05, 10 классов МКТУ.**