

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

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 26.11.2015, поданное Glaxosmithkline Biologicals S.A., Бельгия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1175624, при этом установлено следующее.

Регистрация знака произведена Международным Бюро ВОИС 26.08.2013 за №1175624 с конвенционным приоритетом от 26.02.2013 в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя заявителя.

Знак по международной регистрации №1175624 представляет собой словесное обозначение «QUINVERO», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Роспатентом 23.09.2015 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1175624.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому указанному знаку не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Решение мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1175624 сходен до степени смешения со знаком «QUIVERA» по международной регистрации №1078965 с конвенционным приоритетом от 12.05.2011, правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя Janssen Pharmaceutica NV, Бельгия в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 26.11.2015 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с принятым решением Роспатента от 23.09.2015, аргументируя его следующими доводами:

- правообладатель противопоставленного знака по международной регистрации №1078965 предоставил на имя заявителя письмо-согласие в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ;

- сравниваемые знаки не являются тождественными, и, следовательно, при наличии согласия правообладателя старшего знака правовая охрана знаку по международной регистрации №1175624 для заявленных товаров 05 класса МКТУ может быть предоставлена, поскольку это не противоречит действующему законодательству;

- кроме того, заявитель отмечает, что предоставление правовой охраны рассматриваемому знаку «QUINVERO» испрашивается в отношении определенных товаров «Vaccines for human use» («вакцины для использования человеком»), в то время как в перечне противопоставленного знака «QUIVERA» (который сформулирован очень широко) такой товар отсутствует;

- при этом, заявитель отмечает, что на практике торговое название (товарный знак), регистрируемое для фармацевтических препаратов, реально используется для маркировки какого-либо одного конкретного лекарственного препарата определенного назначения, а не для столь широкого спектра действия, как в противопоставленном знаке;

- при отсутствии тождества знаков потребитель никогда не спутает фармацевтические препараты, имеющие разное лекарственное назначение,

например, «вакцину для формирования иммунитета к определенным болезням» нельзя спутать с «сердечно-сосудистыми, обезболивающими препаратами» (в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному знаку);

- указанный факт косвенным образом подтверждается предоставлением безотзывного письма-согласия со стороны правообладателя противопоставленного знака;

- кроме того, товары («вакцины»), для которых испрашивается правовая охрана рассматриваемого знака, имеют достаточно узкое применение и специфического потребителя. Как правило, вакцинация носит плановый, массовый характер и направлена на предотвращение угрозы эпидемий, поэтому вакцины закупают централизованно в больших объемах медицинские учреждения;

- при выборе вакцин закупающие их медицинские учреждения достаточно хорошо знают рынок поставщиков данной продукции и всегда проявляют большую внимательность;

- указанное позволяет сделать вывод о том, что рынки сбыта и круг потребителей вакцин и фармацевтических препаратов для лечения различных заболеваний совершенно разные;

- с учетом изложенного товары, маркированные обозначениями «QUINVERO» и «QUIVERA», не будут смешиваться потребителями на российском рынке, поскольку у потребителя не возникнет представление об их происхождении из одного источника.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 23.09.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1175624 в отношении всех заявленных товаров, указанных в перечне регистрации.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил оригинал письма-согласия с переводом – [1].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (26.02.2013) конвенционного приоритета правовая база для оценки охраноспособности знака по международной регистрации №1175624 включает в себя вышеупомянутый Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 (2) 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 указанными товарными знаками, допускается лишь с согласия правообладателя.

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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил 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, 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 пункте 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 принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Рассматриваемый знак по международной регистрации №1175624 – (1) представляет собой словесное обозначение «QUINVERO», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный знак по международной регистрации №1078965 – (2) представляет собой словесное обозначение «QUIVERA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Анализ сравниваемых знаков показал следующее.

С точки зрения фонетики сравниваемые знаки «QUINVERO» – «QUIVERA» следует признать сходными в силу тождества звучания начальных частей [QUI-] и сходство звучания конечных частей [-VERO] – [-VERA]. Наличие в рассматриваемом знаке звука [N], который отсутствует в противопоставленном знаке, и разных гласных в конечных слогах не оказывает решающего значения на звуковое восприятие сопоставляемых обозначений, позволяющее признать их несходными, поскольку совпадает большинство звуков, расположенных в одинаковой последовательности, а также весьма близок состав гласных [U, I, E, O] – [U, I, E, A] (безударные гласные [O] и [A] в конечном слоге близки по произношению).

Анализ словарно-справочных источников информации (Яндекс-словари) показал, что сравниваемые слова не являются лексическими единицами ни в одном языке, то есть являются вымышленными. Указанное не позволяет провести сравнение указанных обозначений по смысловому фактору сходства.

Что касается визуального фактора сходства, то исполнение словесных элементов сравниваемых знаков стандартным шрифтом, заглавными буквами одного алфавита усиливает их сходство.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве сравниваемых знаков по фонетическому и визуальному признакам сходства.

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало следующее.

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ «Vaccines for human use / вакцины для человека». При этом вакцины – это медицинские препараты, получаемые из микроорганизмов или продуктов их жизнедеятельности, применяемые для активной иммунизации людей и животных с профилактической и лечебной целями, см. Яндекс-словари <http://dic.academic.ru/>, т.е. является фармацевтическим препаратом для профилактики и лечения инфекционных заболеваний (что также подтверждается доводами, указанными заявителем в возражении).

Правовая охрана знаку (2) на территории Российской Федерации предоставлена в отношении следующих товаров 05 класса МКТУ «human pharmaceutical preparations for the treatment of metabolic diseases, diabetes, cardiovascular diseases, central nervous system diseases, pain, infectious diseases, cancer and viruses / фармацевтические препараты для человека, предназначенные для лечения заболеваний обмена веществ, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний центральной нервной системы, лечения болезненных состояний, инфекционных заболеваний, рака и вирусов».

Несмотря на то, что перечень товаров 05 класса МКТУ противопоставленного знака содержит указание на фармацевтические препараты, предназначенные для лечения различных заболеваний, в перечне содержатся и такие товары как «фармацевтические препараты для человека, предназначенные для лечения инфекционных заболеваний», которые однородны заявленным товарам, поскольку сопоставляемые товары относятся к одному родовому понятию «фармацевтические препараты для человека, предназначенные для лечения инфекционных заболеваний», имеют одно назначение, один круг потребителей и рынок сбыта.

Относительно довода заявителя, касающегося того, что противопоставленный товарный знак реально используется для конкретного лекарственного препарата определенного назначения, а не в отношении всех товаров, указанных в перечне, коллегия отмечает, что при анализе однородности товаров сравнению подлежат именно те товары, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленного знака по международной регистрации №1078965.

С учетом изложенного вывод о сходстве до степени смешения знака по международной регистрации №1175624 и противопоставленного знака по международной регистрации №1078965 в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ следует признать обоснованным, а оспариваемое решение Роспатента правомерным.

Вместе с тем следует отметить, что правообладатель противопоставленного знака (2) представил безотзывное согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1175624 в отношении товаров 05 класса МКТУ. Правовая норма пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя более ранних знаков. С учетом того, что рассматриваемый знак и противопоставленный знак являются нетождественными, а сходными до степени смешения, коллегия принимает во внимание представленное безотзывное письмо-согласие [1], которое устраняет причину для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1175624 в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ, и, следовательно, основания для вывода о несоответствии знака по международной регистрации №1175624 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

**удовлетворить возражение, поступившее от 26.11.2015, отменить решение Роспатента от 23.09.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1175624 в отношении всех товаров 05 класса МКТУ.**