

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 12.01.2015, поданное по поручению компании Новартис АГ, Швейцария (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 26.09.2014 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1151879, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1151879, произведенной Международным Бюро ВОИС 19.02.2013 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ «*préparations pharmaceutiques*».

Знак по международной регистрации №1151879 представляет собой словесное обозначение «YENRILA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 26.09.2014 было принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку международной регистрации №1151879. Основанием для принятия этого решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что на имя правообладателя уже была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации тождественному знаку «YENRILA» по международной регистрации №961228 в отношении идентичных товаров 05 класса МКТУ.

При рассмотрении вопроса о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1151879 экспертиза принимала во внимание положения статей 1477, 1479, 1481 Кодекса, которые устанавливают, что на товарный знак признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

В данном случае предоставление регистрации заявленному обозначению будет противоречить вышеуказанным статьям Кодекса, поскольку оно нарушит принцип исключительности права, принадлежащего правообладателю товарного знака.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 12.01.2015, указано, что на основании заявления правообладателя в ВОИС был зарегистрирован отказ от прав на знак по международной регистрации №961228 в отношении России, в связи с чем эта регистрация больше не может препятствовать предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1151879.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1151879.

К возражению приложена распечатка из базы данных WIPO - ROMARIN сведений о международной регистрации №961228.

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

С учетом даты (19.02.2013) международной регистрации №1151879 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

Согласно пункту 1 статьи 1477 Кодекса на товарный знак, то есть обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или

индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Согласно статье 1479 Кодекса на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

Согласно пункту 2 статьи 1481 Кодекса свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Согласно пункту (14.4.2) Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом 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 №1151879, как указано выше, представляет собой словесное обозначение «YENRILA».

Решение Роспатента от 26.09.2014 основано на наличии тождественного словесного знака «YENRILA» по международной регистрации №961228, правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации на имя заявителя в отношении идентичных товаров 05 класса МКТУ.

В соответствии с данными, представленными в базе данных WIPO – ROMARIN, правовая охрана знака по международной регистрации №961228 на территории Российской Федерации прекращена в связи с отказом правообладателя (дата записи 01.07.2014, номер и дата публикации 2014/39 Gaz, 09.10.2014).

Таким образом, отсутствуют основания для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1151879.

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

удовлетворить возражение от 12.01.2015, отменить решение Роспатента от 26.09.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1151879.