

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 11.05.2023 возражение компании Rowa Pharmaceuticals Limited, Ньютаун, Ирландия (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 №201039, при этом установила следующее.

ROWATINEX

Знак «**ROWATINEX**» по международной регистрации №201039 с территориальным расширением на Российскую Федерацию 25.03.2022, зарегистрирован Международным бюро ВОИС 10.06.1957. Правовая охрана международной регистрации на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 05 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 27.03.2023 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №201039 в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ.

Данное решение обосновано установленным сходством до степени смешения знака по международной регистрации №201039 с обозначением

«РОВАТИНЕКС» по заявке №2021789235 с приоритетом 30.12.2021, зарегистрированной на имя Акционерного общества «Мединторг» в отношении товаров 05 класса МКТУ, а также с товарным знаком «ROWATINEX» по международной регистрации №225137 с приоритетом от 22.07.2015, зарегистрированному на территории Российской Федерации на имя ROWA-WAGNER GMBH & Co KG ARZNEIMITTELFABRIK в отношении товаров 05 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявителем не оспаривается наличие сходства до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков. Однако сообщается об обстоятельствах, являющихся основанием для преодоления указанных в решении оснований для отказа в регистрации заявленного обозначения.

Заявитель и правообладатель товарного знака по международной регистрации №225137 РОВА-ВАГНЕР ГМБХ унд Ко КГ АРЦНАЙМИТТЕЛЬФАБРИК (далее – РОВА-ВАГНЕР) являются аффилированными компаниями. Заявитель предоставил Декларацию РОВА-ВАГНЕР, а также письмо о согласии РОВА-ВАГНЕР на предоставление правовой охраны товарному знаку по международной регистрации №201039 на территории России на имя Рова Фармасьютикалз Лимитед.

В отношении обозначения «РОВАТИНЕКС» по заявке на регистрацию товарного знака № 2021789235 Роспатент 25 апреля 2023 года вынес решение об отказе в регистрации. Таким образом, противопоставление (2) может быть снято.

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №201039 в отношении товаров 05 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие документы:

1. Решение Роспатента по международной регистрации №201039;
2. Декларация Рова-Вагнер;
3. Письменное согласие Рова Вагнер.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия полагает, что доводы, изложенные в возражении, являются убедительными.

С учетом даты 25.03.2022 территориального расширения на Российскую Федерацию знака по международной регистрации №201039 правовая база для

оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположения 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;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

ROWATINEX

Словесное обозначение «**ROWATINEX**» по международной регистрации №201039 с территориальным расширением на Российскую Федерацию 25.03.2022 выполнено буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

ROWATINEX

Отказ в предоставлении правовой охраны знаку «**ROWATINEX**» по международной регистрации №201039 на территории Российской Федерации основан на выводе о несоответствии этого обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием обозначения «**РОВАТИНЕКС**» по заявке №2021789235 с приоритетом 30.12.2021, а также с товарным знаком

«ROWATINEX» по международной регистрации №225137 с приоритетом от 22.07.2015.

Заявитель не оспаривает сходства сопоставляемых обозначений, однако обращает внимание на новые обстоятельства, о которых не было известно на дату вынесения оспариваемого решения.

В отношении обозначения по заявке №2021789235 Роспатентом 25.04.2023 было вынесено решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Данное решение не было оспорено на дату подготовки заключения, что является основанием для снятия противопоставления.

В отношении противопоставления со знаком по международной регистрации №225137, заявитель 16.05.2023 представил оригинал письма-согласия от компании ROWA-WAGNER GMBH & Co KG ARZNEIMITTELFABRIK.

Сопоставляемые обозначения, хотя и представляют собой одинаковое слово, однако в противопоставлении слово «ROWATINEX» выполнено стандартным

ROWATINEX

шрифтом, а в знаке «**ROWATINEX**» по международной регистрации №201039 оригинальным вытянуты шрифтом, что говорит о том, что обозначения не являются тождественными.

Перечни товаров 05 класса МКТУ также не являются тождественными, так как противопоставленному знаку охрана предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ «Medicines, namely a special preparation for treating kidney disorders (лекарства, а именно специальный препарат для лечения заболеваний почек». Знаку по международной регистрации №201039 охрана на территории России испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ «Medicines (лекарства)».

Ввиду отсутствия тождества знаков письмо-согласие может быть учтено при условии отсутствия вероятности введения потребителей в заблуждение.

Факт отсутствия вероятности введения потребителя в заблуждение подтверждается аффилированностью компаний владельцев международных регистраций №№201039 и 225137. В подтверждение факта аффилированности

компаний ROWA-WAGNER GMBH & Co KG ARZNEIMITTELFABRIK и Rowa Pharmaceuticals Limited представлена нотариально заверенная декларация с переводом, в которой в пункте (iii) утверждается, что указанные компании являются взаимозависимыми с момента регистрации Rowa Pharmaceuticals Limited 10.08.1959г.

Таким образом, новые обстоятельства, о которых не было известно Роспатенту на дату вынесения оспариваемого решения, являются обстоятельствами, позволяющими снять противопоставления с международной регистрацией №225137 и с обозначением по заявке № 2021789235.

Кроме того проанализированные выше обстоятельства свидетельствуют о соответствии знака по международной регистрации №201039 требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса на дату рассмотрения возражения.

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.05.2023, отменить решение Роспатента от 27.03.2023 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №201039 в отношении всех испрашиваемых товаров 05 класса МКТУ.