

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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. №031-ФЗ в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (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 30.04.2020 за № 644/261 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 30.12.2020 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Пфайзер Инк., Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019760040, при этом установлено следующее.

DAURIANA

Словесное обозначение по заявке №2019760040,
поданной 25.11.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) *«фармацевтические препараты для лечения онкологических заболеваний и расстройств»*.

Роспатентом 31.08.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019760040 в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение является



сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 617674 с приоритетом от 23.06.2016 – (1), зарегистрированным на имя ООО «Ариана», Республика Северная Осетия, Алания, г. Владикавказ, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В Роспатент поступило возражение 30.12.2020, основные доводы которого сводятся к следующему:

- между сравниваемыми обозначениями отсутствует сходство до степени смешения, так как они отличаются фонетически и визуально;
- сопоставляемые товары не являются однородными, так как относятся к разным родовым группам, имеют разные потребительские свойства и функциональное назначение, не являются взаимодополняемыми и взаимозаменяемыми, имеют разные условия реализации, круг потребителей;
- основным видом деятельности ООО «Ариана» является производство минеральных вод, а дополнительным - производство безалкогольных напитков; производство минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках. В государственном реестре лекарственных средств отсутствуют регистрационные удостоверения в отношении лекарственных препаратов на имя ООО «Ариана». В то же время заявитель является одной из ведущих международных биофармацевтических компаний, которая разрабатывает и производит лекарства и вакцины для широкого спектра медицинских дисциплин, включая иммунологию, онкологию, кардиологию, эндокринологию и неврологию;

- правообладатель противопоставленного товарного знака (1) предоставил письменное согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2019760040 в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 31.08.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019760040 в отношении всех заявленных товаров.

В подтверждение изложенного, заявителем были представлены следующие материалы:

- оригинал письма-согласия на регистрацию товарного знака по заявке №2019734584 – [1];

- выписка из ЕГРЮЛ сведений о правообладателе противопоставленного знака – [2].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (25.11.2019) поступления заявки № 2019760040 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанном в подпункте 2 пункте 6 статьи 1483 Кодекса 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 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 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.

Признаки, указанные в настоящем пункте, 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.

DAURIANA

Заявленное обозначение по заявке №2019760040 представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Анализ заявленного обозначения на соответствие пункту 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в



заключении по результатам экспертиз указан товарный знак по свидетельству № 617674 – (1), представляют собой комбинированное обозначение.

Правовая охрана товарному знаку (1) предоставлена, в том числе, в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ сравниваемых обозначений показал, что они являются сходными в силу того, что содержат в своем составе фонетически сходные словесные элементы «DAURIANA» - «АРИАНА».

Сопоставляемые товары 05 класса МКТУ указанные в перечнях рассматриваемой заявки и противопоставленного товарного знака (1), однородны, поскольку относятся к одной родовой группе товаров «фармацевтические препараты», имеют одно назначение (профилактика заболеваний, оздоровление), способы получения (например, химические или биотехнологические), формы, в которых производятся препараты (например, таблетки, капсулы), один круг потребителей (люди, нуждающиеся в целенаправленном воздействии на свой организм в медицинских целях).

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией также были учтены следующие обстоятельства.

Правообладатель противопоставленного знака (1) предоставил согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2019760040 в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ.

Заявленное обозначение и противопоставленный знак (1) не являются тождественными, имеются визуальные отличия (заявленное обозначение является словесным обозначением, выполненным буквами латинского алфавита, в то время как противопоставленный знак является комбинированным, включает изобразительные элементы и словесный элемент, выполненный буквами русского алфавита)

Кроме того, согласно представленной выписки из ЕГРЮЛ [2] деятельность правообладателя связана с производством минеральных вод и безалкогольных напитков, в то время как заявитель американская компания Пфайзер Инк. является широко известной фармацевтической корпорацией, лидером по производству лекарственных препаратов для лечения и профилактики различных болезней всех сфер медицины (сведения из сети Интернет).

С учетом всех обстоятельств дела, принимая во внимание положения абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегией было учтено представленное заявителем безотзывное письмо-согласие [1] ввиду отсутствия оснований для вывода о том, что регистрация заявленного обозначения может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Резюмируя вышеизложенное коллегия полагает, что заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.12.2020, отменить решение Роспатента от 31.08.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019760040.