

## **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 18.11.2015 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное ALLERGIKA Pharma GmbH, Германия (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 №1185549, при этом установлено следующее.

Регистрация знака произведена Международным Бюро ВОИС 10.10.2013 за №1185549 в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя заявителя.

Знак по международной регистрации №1185549 представляет собой словесное обозначение «Dermifant», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Роспатентом 14.07.2015 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1185549. 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 части товаров 05 класса МКТУ на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1185549 сходен до степени смешения с товарным

## ДЕРМИАНТ

знаком **DERMIANT** по свидетельству №397348 с приоритетом от 23.10.2008, зарегистрированным на имя ЗАО "МираксБиоФарма", Москва, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ – (1).

В поступившем 18.11.2015 возражении заявитель выразил несогласие с принятым решением Роспатента, аргументируя его тем, что для устранения препятствий в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку заявитель приобрел исключительное право на товарный знак (1).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 14.07.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1185549 в отношении всех товаров, указанных в перечне регистрации.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил материалы, содержащие сведения о переходе исключительного права на товарный знак по свидетельству №397348 – [1].

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

С учетом даты приоритета (10.10.2013) правовая база для оценки охраноспособности знака по международной регистрации №1185549 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.

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.

Знак по международной регистрации №1185549 представляет собой словесное обозначение «Dermifant», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

## **ДЕРМИАНТ**

Противопоставленный товарный знак **DERMIANT** по свидетельству №397348 – (1) является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов. Правовая охрана знаку (1) предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ сравниваемых знаков показал, что они являются сходными в силу фонетического сходства словесных элементов «Dermifant» – «ДЕРМИАНТ DERMIANT», обусловленного тождеством звучания начальных частей [Dermi-] - [ДЕРМИ- / DERMI-] и сходством звучания конечных частей [-fant] - [-АНТ / -ANT], одинаковым числом слогов, наличием близких и совпадающих звуков, одинаковым составом гласных и весьма близким составом согласных.

Сравнение перечней товаров 05 класса МКТУ с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары однородны, так как идентичны, либо относятся к одной родовой группе, имеют одно назначение, один рынок сбыта и круг потребителей.

Заявителем сходство сравниваемых знаков и однородность товаров не оспаривается.

Таким образом, вывод о сходстве до степени смешения знака по международной регистрации №1185549 и противопоставленного товарного знака (1) в отношении

однородных товаров 05 класса МКТУ следует признать обоснованным, а оспариваемое решение Роспатента – правомерным.

Вместе с тем коллегией установлено следующее. На основании договора об отчуждении, зарегистрированного Роспатентом 17.02.2016 за №РД0192199, в отношении всех товаров 03, 05 классов МКТУ исключительное право на товарный знак по свидетельству №397348 перешло к заявителю и, следовательно, указанный знак более не является препятствием в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1185549

С учетом изложенного, коллегия полагает, что знак по международной регистрации №1185549 соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, в связи с чем нет оснований для отказа в предоставлении ему на территории Российской Федерации правовой охраны в отношении всех товаров 03, 05 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 18.11.2015, отменить решение Роспатента от 14.07.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1185549 в отношении всех товаров 03, 05 классов МКТУ.**