

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения возражения**

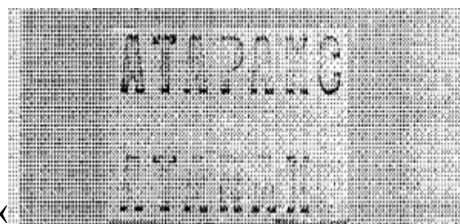
Коллегия в порядке, установленном частью 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 29.02.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное по поручению компании Atara Biotherapeutics, Inc., США, (далее – заявитель) на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1176922.

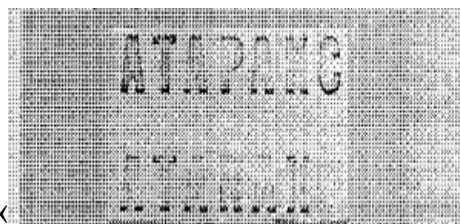
Международная регистрация №1176922 знака «АТАРА» произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее - МБ ВОИС) 27.08.2013 на имя заявителя – Atara Biotherapeutics, Inc., 701 Gateway Blvd, Suite 200 South San Francisco CA 94080, США, с конвенционным приоритетом от 07.03.2013, в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации №1176922 представляет собой словесное обозначение «АТАРА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 29.05.2015 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1176922 для всех заявленных товаров 05 класса МКТУ было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №1176922 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со:



- словесным товарным знаком «» со словесным элементом «АТАРАКС АТАРАХ» (свидетельство №31660 с приоритетом от 21.01.1966), зарегистрированным ранее на имя ЮСБ Биофарма СПРЛ, Алле де ля Решерн, 60, Б-1070 Брюссель, Бельгия в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;

- со знаком «АТАРАЛГИН» по международной регистрации №758813, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя Zentiva, k.s., U Kabelovny 130 CZ-102 37 Praha 10 - Dolní Měcholupy, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 29.02.2016, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- компания Zentiva k.s., правообладатель международной регистрации № 758813, заключила договор о сосуществовании товарных знаков с заявителем в отношении части товаров 05 класса МКТУ;

- правообладатель товарного знака по свидетельству № 31660 также выразил согласие на использование и предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1176922 для товаров 05 класса МКТУ.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 29.05.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1176922 в отношении следующего перечня товаров: *Pharmaceutical and therapeutic preparations for the treatment of cancer, kidney disease, diabetes, cachexia, and protein-energy wasting.* (Фармацевтические и терапевтические препараты для лечения

*онкологических заболеваний, заболеваний почек, сахарного диабета, кахексии, и белково-энергетической недостаточности).*

В подтверждение своих доводов заявитель представил оригинал договора о сосуществовании товарных знаков [1] между заявителем и правообладателем знака по международной регистрации №758813. Кроме того заявитель представил письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака №31660 [2].

Изучив материалы дела и заслушав участников заседания, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (07.03.2013) конвенционного приоритета международной регистрации №1176922 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 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, указанных в настоящем пункте, допускается только 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.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), 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 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 №1176922 представляет собой словесное обозначение «АТАРА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак №31660[3] представляет собой словесное обозначение «АТАРАКС/АТАРАХ», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавитов.

Противопоставленный знак по международной регистрации №758813 [4] представляет собой словесное обозначение «АТАРАЛГИН», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку по международной регистрации предоставлена в отношении товаров 01, 03, 05 классов МКТУ.

Анализ знака по международной регистрации №1176922 на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Сходство знака по международной регистрации №1176922 и товарного знака [3] обусловлено графическим и фонетическим сходством словесных элементов «АТАРА» и «АТАРАКС/АТАРАХ». Проведение сравнения по семантическому критерию сходства знака по международной регистрации №1176922 и противопоставленного товарного знака [3] не возможно, поскольку оба обозначения не имеют перевода на русский язык и являются фантазийными.

Сходство знака по международной регистрации №1176922 и знака по международной регистрации [4] обусловлено полным фонетическим вхождением знака по международной регистрации [4] «АТАРА» в противопоставленный знак «АТАРАЛГИН». Сходство усиливается за счет выполнения сравниваемых знаков стандартным шрифтом буквами одного и того же алфавита. Сравнение знаков по семантическому критерию сходства словесных обозначений не представляется возможным, поскольку оба обозначения не имеют перевода на русский язык и являются фантазийными.

Сходство словесных элементов по фонетическому и графическому признаку обуславливает вывод о сходстве знаков в целом.

Товары 05 класса МКТУ, указанные в перечнях сравниваемых знаков, являются однородными, поскольку соотносятся как род/вид, имеют одинаковое назначение и один круг потребителей.

Учитывая сходство сравниваемых знаков и однородность товаров 05 класса МКТУ, приведенных в их перечнях, коллегия полагает, что вывод экспертизы о сходстве знака по международной регистрации №1176922 и товарного знака [3] и знака по международной регистрации [4] является правомерным.

Вместе с тем, вывод о сходстве сопоставляемых обозначений до степени смешения в отношении однородных товаров, правомерно сделанный в заключении по результатам экспертизы, не является препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1176922, поскольку правообладатели противопоставленного товарного знака[3] и знака по международной регистрации [4] выразили свое согласие на предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1176922 на территории Российской Федерации и на использование его в отношении товаров 05 класса МКТУ, что подтверждается договором о сосуществовании товарных знаков [1] и письмом [2], оригинал которого представлен на

заседании коллегии. При этом коллегией принято во внимание, что сопоставляемые знаки не являются тождественными.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 29.02.2016, отменить решение Роспатента от 29.05.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1176922 в отношении товаров 05 класса МКТУ указанных в перечне.**