

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам 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 от 12.01.2012, поданное компанией Актавис Групп ПТС ехф., Исландия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 16.11.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010724758, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2010724758 с приоритетом от 29.07.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты и вещества».

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ALMAGEL NEO/Алмагель Нео», выполненное стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского и русского алфавитов в две строки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение (далее – решение Роспатента) от 16.11.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаками «ALMAGEL» и «АЛМАГЕЛЬ» (международные

регистрации №№700434, 743188), которым ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ. Сходство установлено по фонетическому признаку.

Кроме того, в заключении отмечено, что словесный элемент NEO/HEO (от греческого слова neos - новый, вновь созданный или возникший, созданный взамен чего-либо) является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на свойства товаров.

В возражении от 12.01.2012, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, ссылаясь на то, что в результате смены правообладателя и передачи 17.11.2011 права на противопоставленные знаки заявителю он в настоящее время является их правообладателем.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 16.11.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2010724758.

К возражению приложены копии публикаций противопоставленных знаков из базы данных POMARIN, в которых отражен факт регистрации перехода права и наименование нового правообладателя.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (29.07.2010) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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, введенные в действие 10.05.2003.

В соответствии с пунктом 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.

Согласно пункту (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 на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

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.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено словесное обозначение «ALMAGEL NEO/Алмагель Нео», выполненное стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского и русского алфавитов.

Противопоставленные знаки «ALMAGEL» и «АЛМАГЕЛЬ» (международные регистрации №№700434, 743188) также являются словесными обозначениями, выполненными стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавитов. Правовая охрана на территории Российской Федерации знакам предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленными знаками определено на основании фонетического тождества их словесных элементов, а однородность товаров - в силу принадлежности их к одной родовой группе, одинаковому назначению товаров, условиям их реализации и кругом потребителей.

Сходство знаков и однородность товаров свидетельствуют о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения в отношении однородных товаров.

Однако, поскольку заявителем и правообладателем противопоставленных знаков является одно и то же лицо, а именно: Actavis Group PTC ehf Reykjavikurvegi 76-78 IS-220 Hafnarfjordur Iceland, что подтверждается документами, имеющимися в материалах дела, а также изменениями, внесенными в противопоставленные регистрации, оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010724758 не имеется.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 12.01.2012, отменить решение Роспатента от 16.11.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010724758.