

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. №321-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 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 28.11.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Закрытым акционерным обществом «Фиделити Капитал», Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017741867, при этом установлено следующее.

PRODETOXONE

Словесное обозначение по заявке №2017741867, поданной 09.10.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) «фармацевтические препараты».

Роспатентом 30.01.2019 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017741867 для всех заявленных товаров.

Основанием для принятия указанного 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 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до

степени смешения с товарными знаками: **ПРОДЕТОКСОН** по
свидетельству №270565 с приоритетом от 06.10.2000 – (1) (срок действия регистрации

продлен до 06.10.2020) и **ПРОДЕТОКСОН** по свидетельству №624504 с
приоритетом от 05.10.2016 – (2), зарегистрированными на имя Сулимова Георгия
Юрьевича, Москва для однородных товаров 05 класса МКТУ.

В Роспатент 28.11.2019 поступило возражение, доводы которого сводятся к
следующему:

- в отношении противопоставленного знака (1) в Суде по интеллектуальным
правам рассматривается заявление о досрочном прекращении правовой охраны данного
товарного знака вследствие его неиспользования;

- в отношении противопоставленного знака (2) заявителем в Роспатент подано
возражение против предоставления правовой охраны данному товарному знаку;

- заявитель полагает, что на дату рассмотрения настоящего возражения основания,
препятствующие регистрации заявленного обозначения, будут сняты.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от
30.01.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017741867 в отношении
заявленного перечня товаров 05 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем были представлены следующие
документы:

- уведомление о принятии возражения против предоставления правовой охраны
товарному знаку № 624504 (2) к рассмотрению – [1];

- документы Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-182/2019,
касающиеся противопоставленного знака (1) – [2].

На заседании коллегии, состоявшемся 23.01.2020, заявителем было представлено
ходатайство о переносе даты заседания коллегии, мотивированное тем, что по
противопоставленному знаку (1) заявителем подана кассационная жалоба в Верховный
суд РФ на Постановление Суда по интеллектуальным правам от 22.11.2019 по делу

№СИП-182/2019. Прекращение правовой охраны данного товарного знака, имеют значение для рассмотрения настоящего возражения.

В удовлетворении данного ходатайства было отказано ввиду нижеследующего.

Рассмотрение настоящего возражения осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 1248 Кодекса). При этом оценивается правомерность принятого Роспатентом решения. Ожидание вероятного наступления благоприятных обстоятельств для заявителя в виде прекращения правовой охраны противопоставленного товарного знака (1) в связи с его неиспользованием административным порядком не предусмотрено. Следует отметить, что жалоба подана в Верховный суд РФ 22.01.2020 и дата заседания не назначена.

Кроме того, следует также отметить, что противопоставление по товарному знаку (2) заявителем не преодолено.

Перенос заседания коллегии по указанному выше основанию ведет к затягиванию делопроизводства.

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

С учетом даты (09.10.2017) поступления заявки №2017741867 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.

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.

PRODETOXONE

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты».

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны следующие товарные знаки:

ПРОДЕТОКСОН
- по свидетельству №270565 – (1);

PRODETOXON по свидетельству №624504 – (2).

Противопоставленные знаки (1, 2) представляет собой словесные обозначения, выполненные заглавными буквами русского и латинского алфавитов стандартным шрифтом.

Противопоставленные знаки зарегистрированы на имя одного лица в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты».

Согласно доводам возражения на дату рассмотрения настоящего возражения основания, препятствующие регистрации заявленного обозначения, могут быть сняты, поскольку правовая охрана противопоставленного знака (1) будет прекращена в связи с его неиспользованием, правовая охрана противопоставленного знака (1) будет признана недействительным полностью.

Вместе с тем, коллегия отмечает следующее.

Что касается противопоставленного знака (1), то согласно сведениям, расположенным на сайте <http://kad.arbitr.ru/>, решением Суда по интеллектуальным правам от 26.07.2019 по делу № СИП-182/2019, которым требования ЗАО «ФИДЕЛИТИ КАПИТАЛ» оставлены без удовлетворения, оставлено без изменения, кассационная жалоба ЗАО «ФИДЕЛИТИ КАПИТАЛ» – без удовлетворения.

Что касается противопоставленного знака (2), то решением Роспатента отказано в удовлетворении возражения, поступившего 28.11.2019, против предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству №624504.

Таким образом, правовая охрана противопоставленных знаков (1, 2) действует в полном объеме.

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

Фонетическое сходство заявленного обозначения с противопоставленными знаками (1, 2) PRODETOXONE – ПРОДЕТОКСОН – PRODETOXONE обусловлено тем, что словесные элементы имеют тождественные части [PRODETOXON] – [ПРОДЕТОКСОН / PRODETOXON]. Отличие состоит в одной букве «Е», занимающей в заявленном обозначении конечное положение.

Фонетическое сходство заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1,2) усиливаются их визуальным сходством, обусловленным тем, что сравниваемые слова выполнены стандартным шрифтом (заявленное обозначение и противопоставленный знак (1, 2)), слова начинаются тождественным буквенным составом и одного алфавита (заявленное обозначение и противопоставленный знак (2)).

Отсутствие лексических значений сравниваемых обозначений не позволяет их оценить по семантическому фактору сходства.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве обозначений по фонетическому и визуальным признакам сходства.

Сопоставляемые товары 05 класса МКТУ заявленного перечня и указанные в перечнях противопоставленных знаков (1, 2) идентичны.

В этой связи при маркировке товаров «фармацевтические препараты», обозначениями, содержащими сходные элементы, велика возможность возникновения у потребителей представления о происхождении этих товаров из одного коммерческого источника.

В возражении заявитель сходство сравниваемых обозначений однородность товаров не оспаривает.

Резюмируя вышеизложенное коллегия полагает, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.11.2019, оставить в силе решение Роспатента от 30.01.2019.