

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса 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 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 15.12.2020, поданное компанией Эраска, Инк., Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019740375, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «**ERASCA**» по заявке №2019740375 с конвенционным приоритетом от 05.03.2019 было подано 15.08.2019 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ *«противораковые препараты; фармацевтические и биологические препараты для лечения рака; фармацевтические и биологические препараты для использования в онкологии»*.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019740375 было принято 29.05.2020 на основании заключения по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с товарным знаком «ERASMO», зарегистрированным на имя Merpha Schweiz AG, Kirschgartenstrasse 14 CH-4051 Basel, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ (международная регистрация № 723414).

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, указано, что согласно сведениям реестра ВОИС срок действия исключительного права на противопоставленный знак по международной регистрации №723414 не был продлен правообладателем, в связи с чем данный товарный знак прекратил свое действие, в том числе на территории Российской Федерации.

Информация о прекращении действия исключительного права в связи с истечением срока действия опубликована на сайте ВОИС.

На основании изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 29.05.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019740375 в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ.

К возражению приложена распечатка сведений о международной регистрации №723414.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета (05.03.2019) заявки №2019740375 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (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.

Согласно пункту 46 Правил регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из

товарных знаков, указанных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями 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.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Как указано выше, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**ERASCA**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ *«противораковые препараты; фармацевтические и биологические препараты*

для лечения рака; фармацевтические и биологические препараты для использования в онкологии».

В качестве препятствия для предоставления правовой охраны товарному знаку по заявке №2019740375 был указан знак по международной регистрации №723414, представляющий собой словесное обозначение «ERASMO», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

На территории Российской Федерации знак охранялся в отношении товаров 05 класса МКТУ «*Pharmaceutical, veterinary and sanitary products; dietetic substances for medical use, food for infants; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth and dental wax; disinfectants; pesticides; fungicides, herbicides*».

Вместе с тем, правовая охрана знака по международной регистрации №723414 была прекращена в связи с истечением срока действия и не была продлена (Registration which has not been the subject of a renewal (règle 31.4)a), соответствующая информация была опубликована: 2020/49 Gaz, 17.12.2020).

Таким образом, противопоставленный знак по международной регистрации №723414 не может препятствовать регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 15.12.2020, отменить решение Роспатента от 29.05.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019740375.