

ЗАКЛЮЧЕНИЕ


по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 30.04.2020 № 644/261, рассмотрела поступившее 30.07.2021 возражение компании uniQure IP B.V., Нидерланды (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1522310 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Международная регистрация знака за № 1522310 с конвенционным приоритетом от 20.12.2019 была произведена на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации № 1522310 представляет собой словесное обозначение «HEMGENIX», выполненное буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 30.03.2021 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1522310. Отказ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку по результатам экспертизы был обусловлен его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, так как данный знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ с товарными знаками

«ГЕМОДЖЕНИКС» по свидетельству № 600154 и  по свидетельству № 601780, охраняемыми на территории Российской Федерации на имя другого лица и имеющими более ранние приоритеты.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 30.07.2021 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 30.03.2021. Доводы возражения сводятся к тому, что правообладателем противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 600154 и 601780 (Обществом с ограниченной ответственностью «Фармактив», Российская Федерация) было выражено согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку по международной регистрации № 1522310 на имя заявителя в отношении всех товаров, приведенных в данной международной регистрации знака, в связи с чем им было предоставлено заявителю соответствующее письмо-согласие.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку по международной регистрации № 1522310 в отношении всех товаров, приведенных в данной международной регистрации знака.

Корреспонденцией, поступившей 16.08.2021, был представлен подлинник вышеупомянутого письма-согласия от 12.04.2021 (далее – [1]).

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.


С учетом даты конвенционного приоритета (20.12.2019) правовая база для оценки охраноспособности рассматриваемого знака на территории Российской Федерации включает в себя Кодекс.

В соответствии с абзацем 1 и 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.

В соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Знак по международной регистрации № 1522310 с конвенционным приоритетом от 20.12.2019 представляет собой выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита словесное обозначение «**HEMGENIX**». Предоставление правовой охраны этому знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 600154 и 601780 с приоритетами от 17.02.2016 представляют собой, соответственно, словесное обозначение «**ГЕМОДЖЕНИКС**», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита, и комбинированное обозначение  со словесным элементом «**НАЕМОГЕНИКС**», выполненным оригинальным в цветовом сочетании шрифтом буквами латинского алфавита. Данные товарные знаки охраняется, в частности, в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Правообладателем противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 600154 и 601780 (Обществом с ограниченной ответственностью «Фармактив», Российская Федерация) было выражено согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку по международной регистрации № 1522310 на имя заявителя в отношении всех товаров, приведенных в данной международной регистрации знака, что подтверждается соответствующим письмом-согласием [1].

На основании письма-согласия [1], принимая во внимание имеющиеся у сопоставляемых знаков некоторые отличия (по количеству слогов, звуков и букв и составу звуков и букв, по использованию букв другого алфавита в противопоставленном товарном знаке по свидетельству № 600154 и по наличию другого цветового сочетания и изобразительного элемента в противопоставленном товарном знаке по свидетельству № 601780), коллегия не усматривает оснований для вывода о том, что рассматриваемый международный знак может явиться причиной введения в заблуждение потребителя, и, следовательно, считает возможным в соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса признать то, что противопоставленные товарные знаки не препятствуют предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку по международной регистрации № 1522310.

Таким образом, не имеется каких-либо оснований для признания рассматриваемого международного знака не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.07.2021, отменить решение Роспатента от 30.03.2021 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1522310 в отношении всех товаров, приведенных в данной международной регистрации знака.