

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 10.12.2021, поданное компанией «ZENTALIS PHARMACEUTICALS, INC.», Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1556456 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «ZENTALIS» с конвенционным приоритетом от 06.12.2019 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) за №1556456 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 01, 05, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации (далее – заявитель).

Роспатентом 31.08.2021 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1556456 в отношении всех товаров и услуг. В предварительном решении от 14.01.2021 было указано, что знак по международной регистрации №1556456 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходен до степени смешения со знаком «ZENTARIS» по международной регистрации №756224, правовая охрана которому предоставлена ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров и услуг 01, 05, 42 классов МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к тому, что срок действия

противопоставленного знака по международной регистрации №756224 истек 24.04.2021 и не был продлен, в том числе и в течение шестимесячного льготного периода для оплаты пошлины за продление регистрации, который окончился 24.10.2021. В связи с чем данный знак не является более препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1556456.

В подтверждение изложенных доводов с возражением представлена информация о публикации противопоставленного знака по международной регистрации №756224.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1556456 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета (06.12.2019) знака по международной регистрации №1556456 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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.

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.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, 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).

Знак по международной регистрации №1556456 представляет собой словесное обозначение «ZENTALIS», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1556456 испрашивается в отношении товаров и услуг 01, 05, 42 классов МКТУ.

Знаку по международной регистрации №1556456 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации со ссылкой на знак «ZENTARIS» по международной регистрации №756224, который является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров и услуг 01, 05, 42 классов МКТУ.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией было принято во внимание, что срок действия правовой охраны противопоставленного знака по международной регистрации №756224 истек 24.04.2021.

18.11.2021 в международной базе данных ВОИС (<https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en>) отражена запись о том, что правовая охрана противопоставленного знака по международной регистрации №756224 прекращена.

Указанное свидетельствует о том, что противопоставленный знак по международной регистрации №756224 не является более препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1556456 для всех заявленных товаров и услуг. Следовательно, знак по международной регистрации №1556456 соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 10.12.2021, отменить решение Роспатента от 31.08.2021, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1556456 для товаров и услуг 01, 05, 42 классов МКТУ.