

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 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 в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.01.2021, поданное компанией Incyte Holdings Corporation, США (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 17.09.2020 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1431653, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака с конвенционным приоритетом от 06.03.2018 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС) за №1431653 на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации №1431653 представляет собой словесное обозначение «РЕMAZYRE», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Согласно решению Роспатента от 17.09.2020 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1431653 в отношении товаров 05 класса МКТУ

мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что знак по международной регистрации №1431653 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком «РЕМОZAR» по свидетельству №502858 с приоритетом от 12.07.2012 в отношении товаров 05 класса МКТУ, однородных заявленным товаром 05 класса МКТУ [1].

В поступившем возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, поскольку сравниваемые обозначения имеют разное произношение;

- сравниваемые обозначения отличаются друг от друга при общем зрительном восприятии благодаря разному составу букв;

- сравниваемые обозначения являются фантазийными. Таким образом, проводя анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по всем трем критериям, можно сделать вывод об отсутствии сходства до степени смешения и о том, что у потребителя не создается представления о принадлежности сравниваемых товарных знаков одному и тому же владельцу;

- кроме отсутствия сходства до степени смешения между сравниваемыми знаками, сравниваемые товары являются неоднородными;

- сравниваемые товары 05 класса МКТУ не могут относиться к одной видовой группе, то есть указанные товары предназначены для разных потребителей-специалистов (врачей-специалистов из разных областей медицины), у которых не возникнет представления о принадлежности этих товаров одному производителю;

- заявленные товары 05 класса МКТУ являются специализированными, они не встречаются в открытой аптечной продаже, они выписываются только онкологами и применяются только в онкологических учреждениях;

- противопоставленный товарный знак используется для препарата по профилактике язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, распространяется через аптечную сеть;

- сравниваемые товары 05 класса МКТУ имеют особую специфику и функциональное предназначение, и, соответственно, такие товары не могут быть взаимозаменяемыми с точки зрения их применения. Сравниваемые товары имеют разные каналы их реализации, направленные на их потребителей-врачей-специалистов из разных областей медицины. Кроме того, производством данных товаров занимаются компании, имеющие узконаправленную специализацию, и предназначены такие товары исключительно для врачей-специалистов из разных областей медицины;

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 17.09.2020 и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации вышеуказанному знаку в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета (06.03.2018) правовая база для оценки охраноспособности знака на территории Российской Федерации включает в себя 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

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.

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 №1431653 представляет собой словесное обозначение «PEMAZYRE», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [1] является словесным «PEMOZAR», выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Как было указано выше, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации

№1431653 в отношении в отношении товаров 05 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения знака [1].

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] показал, что они содержат фонетически сходные словесные элементы «PEMAZYRE»/«PEMOZAR».

Так, фонетическое сходство обусловлено тождеством начальных «PE-»/«PE-» , сходством средних «-MAZ-»/«-MOZ-» и сходством конечных частей «-YRE»/«-AR», близким составом согласных и гласных звуков, а также их одинаковым расположением по отношению друг к другу.

Что касается семантического фактора сходства, следует отметить следующее.

Анализ словарно-справочных источников показал, что словесный элемент «PEMAZYRE» заявленного обозначения и словесный элемент «PEMOZAR» противопоставленного товарного знака отсутствуют в общедоступных словарно-справочных источниках, что не позволяет провести оценку по семантическому фактору сходства словесных обозначений.

Что касается визуального признака сходства, то следует отметить, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] выполнены стандартными шрифтовыми единицами, в виду чего графические отличия носят второстепенный характер с точки зрения индивидуализирующей функции знаков, выполненных стандартными шрифтовыми единицами.

Однако, сравниваемые обозначения выполнены буквами одного алфавита, что также сближает знаки по графическому критерию сходства.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ товаров, представленных в перечнях сравниваемых обозначений, показал следующее.

Товары 05 класса МКТУ «Pharmaceutical preparations for the treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the treatment of immunological disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of hematological disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of hypophosphatemia disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of myeloproliferative disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of skeletal or

chondrocyte disorders» («фармацевтические препараты для лечения рака; фармацевтические препараты для лечения иммунологических нарушений; фармацевтические препараты для лечения гематологических нарушений; фармацевтические препараты для лечения заболеваний гипофосфатемии; фармацевтические препараты для лечения миелопролиферативных заболеваний; фармацевтические препараты для лечения заболеваний скелета или хондроцитов») заявленного обозначения являются однородными товарам 05 класса МКТУ «фармацевтические и медицинские препараты для людей и животных» противопоставленного товарного знака [1], поскольку соотносятся как род-вид, относятся к одному виду продукции (фармацевтическим средствам), имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [1] в отношении однородных товаров, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Довод о том, что заявитель ведет хозяйственную деятельность отличную от деятельности правообладателя противопоставленного товарного знака [1], является неубедительным, поскольку не является причиной для преодоления препятствий по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьей 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.01.2021, оставить в силе решение Роспатента от 17.09.2020.