

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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, рассмотрела возражение, поступившее 04.08.2017, поданное «BIOFARMA», Франция (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 23.03.2017 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1260318 в отношении товаров 05 класса МКТУ, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1260318, произведенной Международным Бюро ВОИС 21.05.2015 на имя заявителя с конвенционным приоритетом от 09.01.2015, испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации № 1260318 представляет собой



изобразительное обозначение в виде горизонтально ориентированного прямоугольника, левая часть которого выполнена в белом цвете со стилизованным изображением таблетки в нижнем углу, правая часть выполнена в красном цвете и разделена с левой частью дугообразной серебристой линией.

Решение Роспатента от 23.03.2017 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1260318 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, доводы которого сведены к следующему:

- знак по международной регистрации № 1260318 [1] не соответствует требованиям, установленным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ, поскольку графически сходен до степени смешения со знаками:



- [2], правовая охрана которому предоставлена ранее на имя: «Boehringer Ingelheim International GmbH», Германия по международной регистрации № 946817, конвенционный приоритет от 05.07.2007, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;



- [3], правовая охрана которому предоставлена ранее на имя: «Boehringer Ingelheim International GmbH», Германия по международной регистрации № 960514, конвенционный приоритет от 20.09.2007, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;

- сходство знака по международной регистрации № 1260318 [1] и противопоставленных знаков [2,3] обусловлено выполнением знаков в форме прямоугольников, разделенных серебристой линией на две части: белую и цветную.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 04.08.2017 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 23.03.2017.

Доводы возражения, поступившего 04.08.2017, сводятся к следующему:

- все заявленные товары 05 класса МКТУ знака [1] были признаны однородными товарам 05 класса МКТУ, указанным в перечне знаков по международным регистрациям №№ 946817, 960514 [2,3], а именно: «pharmaceutical preparations» / «фармацевтические препараты»;

- правообладатель противопоставленных знаков [2,3] не возражает против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку [1] на имя заявителя, о чем свидетельствует представленное согласие, в отношении части товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты для лечения заболеваний и расстройств сердечно-сосудистой системы»;
- предоставление правовой охраны знаку [1] на территории Российской Федерации не может способствовать введению в заблуждение потребителей, поскольку сопоставляемые знаки предназначены для маркировки несовпадающих или неоднородных товаров 05 класса МКТУ. Однородными можно признать только тождественные товары «фармацевтические препараты» из перечней сопоставляемых знаков [1] и [2,3];
- все остальные товары 05 класса МКТУ «ветеринарные препараты, гигиенические препараты, диетическое и детское питание, перевязочные материалы, материалы, применяемые в стоматологии, дезинфицирующие средства, препараты для уничтожения вредных животных и растений» сравниваемых знаков [1] и [2,3] не являются однородными. Сравнимые товары относятся к разному роду (виду), имеют несовпадающее назначение, не направленное на лечение людей, и разный круг потребителей, имеют совершенно иные области применения и назначения, например, лечебный уход за животными, питание, поддержание гигиены, пломбирование зубов, уничтожение вредных животных и растений и т.п.;
- в соответствии со статьей 6 *quinquies* Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 при решении вопроса о том, может ли быть знак предметом охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства;
- анализируемые знаки [1] и [2,3] являются изобразительными, имеют определенные композиционные и цветовые отличия и предназначены для защиты внешнего вида упаковок различных фармацевтических препаратов;
- заявитель планирует маркировать знаком [1] «фармацевтические препараты» с иным лечебным назначением, нежели слабительные средства «Гутталакс», маркируемые противопоставленным знаком [3], что заранее исключает смешение сравниваемых знаков на рынке;

- противопоставленный знак [3] используется для маркировки слабительного средства «Гутталакс», образцы упаковок которого приведены в возражении;
- выданное правообладателем противопоставленных регистраций [2,3] согласие ограничивает объем правовой охраны и использование знака [1] на однородной фармацевтической продукции только препаратами для лечения заболеваний и расстройств сердечно-сосудистой системы.

В возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку [1] в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты для лечения заболеваний и расстройств сердечно-сосудистой системы; ветеринарные препараты; гигиенические препараты для медицинских целей; диетическое питание и вещества для медицинских или ветеринарных целей; детское питание; пищевые добавки для человека и животных; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды».

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие материалы:

- копия решения Роспатента от 23.03.2017 об отказе в предоставлении правовой охраны знаку [1] от 23.03.2017 – [4];
- копия официальной публикации сведений о международном знаке [1] – [5];
- копии официальных публикаций сведений о противопоставленных регистрациях [2,3] – [6];
- копия и оригинал согласия от компании «Boehringer Ingelheim International GmbH» с переводом на русский язык – [7].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 04.08.2017, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (09.01.2015) международной регистрации № 1260318 правовая база для оценки охраноспособности знака [1] включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом

Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

Согласно требованиям пункта 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

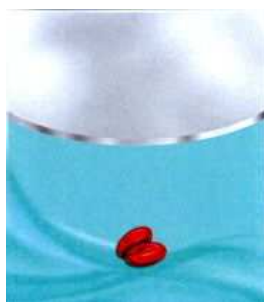
Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Знак по международной регистрации № 1260318 [1] представляет собой



изобразительное обозначение в виде прямоугольника, поле которого разделено на две части (белого и красного цвета) посредством вертикально расположенной дугообразной линии голубого цвета. В левом нижнем углу прямоугольника расположено стилизованное изображение таблетки. Предоставление правовой охраны знаку [1] на территории Российской Федерации испрашивается в отношении ограниченного перечня товаров 05 класса МКТУ «produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles du système cardiovasculaire; produits vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides» («фармацевтические препараты для лечения заболеваний и расстройств сердечно-сосудистой системы; ветеринарные препараты; гигиенические препараты для медицинских целей; диетическое питание и вещества для медицинских или ветеринарных целей; детское питание; пищевые добавки для человека и животных: пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды»).



Противопоставленный знак [2] по международной регистрации № 946817 (конвенционный приоритет от 05.07.2007) представляет собой изобразительное обозначение в виде вертикально расположенного прямоугольника, поле которого разделено дугообразной линией на две части серебристого и голубого цвета. В нижней части прямоугольника расположено стилизованное изображение таблеток красного цвета. Правовая охрана предоставлена знаку [2] на территории

Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ «produits pharmaceutiques» («фармацевтическая продукция»).



Противопоставленный знак [3] по международной регистрации № 960514 (конвенционный приоритет от 20.09.2007) представляет собой изобразительное обозначение в виде вертикально ориентированного прямоугольника, поле которого разделено дугообразной линией на два поля серебристого и зеленого цвета. Правовая охрана предоставлена знаку [3] на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ «produits pharmaceutiques» («фармацевтическая продукция»).

Вывод о визуальном сходстве знака [1] и противопоставленных знаков [2,3] правомерен, за счет близкого зрительного впечатления, обусловленного тем, что сравниваемые знаки представляют собой внешний вид упаковок, выполненных в виде прямоугольников, разделенных по середине дугообразной линией на две половины. При этом в нижних частях прямоугольников сравниваемых знаков [1] и [2] расположены стилизованные изображения таблеток. Изложенное обуславливает ассоциирование сравниваемых знаков [1] и [2,3] друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В отношении однородности товаров 05 класса МКТУ коллегия отмечает следующее.

Степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные. Сравнимые знаки [1] и [2,3] обладают высокой степенью сходства.

Товары 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты для лечения заболеваний и расстройств сердечно-сосудистой системы; ветеринарные препараты; гигиенические препараты для медицинских целей; диетическое питание и вещества для медицинских

или ветеринарных целей; детское питание; пищевые добавки для человека и животных; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства» знака [1] являются однородными товарам 05 класса МКТУ «фармацевтическая продукция» противопоставленных знаков [2,3], поскольку они имеют общее назначение (для фармацевтических, медицинских, либо для достижения лечебных целей), круг потребителей (пациенты, нуждающиеся в лечении), то есть совместно встречаются в гражданском обороте, что свидетельствует об их однородности.

Вместе с тем, заявленные товары 05 класса МКТУ «препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды» знака [1] не являются однородными товарам 05 класса МКТУ «фармацевтическая продукция» противопоставленных знаков [2,3], поскольку они относятся к иному роду (виду) «средства для борьбы с вредными видами растительного и животного мира», имеют иное назначение (для борьбы, уничтожения, либо предохранения от вредителей) и круг потребителей.

На основании проведенного анализа коллегия пришла к заключению о том, что знак [1] и противопоставленные знаки [2,3] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

Правовая норма пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность предоставления правовой охраны знаку на территории Российской Федерации с согласия правообладателя знака с ранним приоритетом.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и являются основанием для удовлетворения возражения, поступившего 04.08.2017. Правообладателем противопоставленных знаков [2,3] предоставлено безотзывное согласие [7] на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку [1] и его использование в отношении части товаров 05 класса МКТУ «*produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles du système cardiovasculaire*» / «препараты фармацевтические для лечения заболеваний и расстройств сердечно-сосудистой системы».

С учетом того, что сравниваемые знаки [1] и [2,3] являются не тождественными, а сходными, коллегия принимает во внимание представленное согласие [7].

Указанные обстоятельства устраняют причину для отказа в предоставлении правовой охраны знаку [1] на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ «препараты фармацевтические для лечения заболеваний и расстройств сердечно-сосудистой системы».

Следовательно, основания для вывода о несоответствии знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении части товаров 05 класса МКТУ отсутствуют.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 04.08.2017, отменить решение Роспатента от 23.03.2017 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1260318 в отношении товаров 05 класса МКТУ «produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles du système cardiovasculaire; produits pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides».**