

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 17.03.2014. Данное возражение подано ООО «Тева», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012732247, при этом установлено следующее.

Заявка № 2012732247 на регистрацию словесного обозначения «FINGOLIXONE» была подана на имя заявителя 14.09.2012 в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 13.12.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012732247 в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иного лица («Novartis AG», Швейцария) знаками по международным регистрациям № 1067596 («Fingolenya») [1], № 1067599 («Fingonya») [2], № 1100866 («Fingora») [3] (приоритеты: 03.02.2011, 16.11.2011).

В заключении экспертизы приведен анализ сходства сравниваемых знаков.

В палату по патентным спорам 17.03.2014 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что сравниваемые обозначения не являются сходными ни по одному из критериев сходства словесных обозначений.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак в отношении товаров 05 класса МКТУ: «фармацевтические препараты для лечения рассеянного склероза, содержащие финголимод и глатирамер ацетат».

На заседаниях коллегий, состоявшихся 19.05.2014 и 16.07.2014, от заявителя поступили материалы о ведении переговоров с владельцем противопоставленных знаков [1-3].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета (14.09.2012) заявки № 2012732247 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее — Правила), и Правила ППС.

В соответствии с требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

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

В соответствии с пунктом 3.4 Правил ППС лицо, подавшее возражение, вправе отозвать поданное возражение на любом этапе его рассмотрения по существу на заседании коллегии палаты по патентным спорам. В этом случае делопроизводство по возражению прекращается.

От лица, подавшего возражение, 16.09.2014 поступила просьба об отзыве возражения.

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

прекратить делопроизводство по возражению от 17.03.2014 на решение Роспатента от 13.12.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012732247.