

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 06.05.2016 возражение, поданное Биомарин Фармасьютикал Инк, США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013738693, при этом установила следующее.

Словесное обозначение **«БИОМАРИН»** по заявке № 2013738693, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 08.11.2013, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 13.07.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013738693 в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение **«БИОМАРИН»** в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица («Ферросан А/С», Дания) товарным знаком со словесным элементом **«Biomarine Complex»** по свидетельству № 326022 (приоритет от 15.06.2005) [1].

В поступившем 06.05.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 13.07.2015, при этом доводы возражения сводятся к тому, что правообладатель противопоставленного знака не возражает против регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке № 2013738693, следовательно, в соответствии с требованиями законодательства отсутствуют основания для противопоставления товарного знака по свидетельству № 326022.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 13.07.2015 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке № 2013738693 в качестве товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ, а именно: «Фармацевтические препараты, отпускаемые по рецепту; фармацевтические препараты для использования в ферментативной терапии, отпускаемые по рецепту; фармацевтические препараты для лечения генетических заболеваний, отпускаемые по рецепту; фармацевтические препараты для лечения лизосомных болезней, отпускаемые по рецепту; фармацевтические препараты для лечения мукополисахаридозов, отпускаемые по рецепту; фармацевтические препараты для лечения расстройств, вызванных приемом углеводов-ингибирующих ферментов, отпускаемые по рецепту» (перечень скорректирован на заседании коллегии).

В качестве дополнительных материалов заявителем представлено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству № 40782.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи (08.11.2013) заявки № 2013738693 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

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, 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 товарными знаками других лиц, допускается только с согласия правообладателей.

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.

Заявленное обозначение «**БИОМАРИН**» по заявке № 2013738693 является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013738693 в отношении товаров 05 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака со словесным элементом «**Biomarine**

Complex» (свидетельство № 326022 с приоритетом от 15.06.2005), зарегистрированного в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ [1].

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится предоставленное заявителем письменное согласие правообладателя противопоставленного знака по свидетельству № 326022 согласно которому он не возражает против государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013738693 в отношении товаров 05 класса МКТУ, а именно : «Фармацевтические препараты, отпускаемые по рецепту; фармацевтические препараты для использования в ферментативной терапии, отпускаемые по рецепту; фармацевтические препараты для лечения генетических заболеваний, отпускаемые по рецепту; фармацевтические препараты для лечения лизосомных болезней, отпускаемые по рецепту; фармацевтические препараты для лечения мукополисахаридозов, отпускаемые по рецепту; фармацевтические препараты для лечения расстройств, вызванных приемом углеводов-ингибирующих ферментов, отпускаемые по рецепту».

Принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, при наличии согласия его правообладателя, у коллегии имеются основания для отмены решения Роспатента от 13.07.2015 и государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013738693 в отношении вышеуказанных товаров 05 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 06.05.2016, отменить решение Роспатента от 13.07.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2013738693.