

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 от 07.09.2015, поданное компанией Janssen R&D Ireland (Irelande) (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1186858, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1186858 с конвенционным приоритетом от 07.03.2013 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 29.08.2013 на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1186858 представляет собой словесный элемент «**COZISTA**», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом 10.06.2015 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1186858 на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому указанный знак не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что знак по международной регистрации №1186858 сходен до степени смешения в отношении однородных товаров со знаком «**Cadista**» по

международной регистрации №926609 [1], правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.09.2015, заявителем приведены следующие аргументы:

- сравниваемые обозначения отличаются фонетически, так как они имеют разное произношение – КО-ЗИС-ТА и КЭ-ДАЙ-СТА;
- знаки имеют различное зрительное восприятие за счет того, что знак по международной регистрации №1186858 выполнен заглавными буквами, а знак [1] выполнен с использованием только первой буквы заглавной, в силу чего все буквы сравниваемых обозначений имеют разное написание, кроме первой буквы «С»;
- сравниваемые знаки являются изобретенными словами, однако, по мнению заявителя, они порождают разные семантические ассоциации;
- правообладатель противопоставленного знака [1] не возражает против регистрации и использования знака по международной регистрации №1186858 на территории Российской Федерации.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1186858 в отношении всех товаров, указанных в международной регистрации.

На заседании коллегии был представлен оригинал письма-согласия правообладателя противопоставленной международной регистрации №926609 [2].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (07.03.2013) конвенционного приоритета международной регистрации №1186858 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом

Роспатента №32 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации №1186858 представляет собой не имеющий смыслового значения словесный элемент «**COZISTA**», выполненный стандартным шрифтом и не имеющий смыслового значения.

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку испрашивается для товаров 05 класса МКТУ.

Решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1186858 было основано на его несоответствии требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходного до степени смешения знака [1], правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров.

Товарный знак [1] представляет собой словесный элемент «**Cadista**», выполненный стандартным шрифтом. Знаку предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Товары 05 класса МКТУ, указанные в перечнях сравниваемых знаков, являются однородными, поскольку являются фармацевтическими препаратами, соотносятся между собой как род-вид, имеют одинаковые условия реализации и один круг потребителей, что заявителем не оспаривается.

Сравнительный анализ знаков на тождество и сходство показал следующее.

Знак «**COZISTA**» по международной регистрации №1186858 и противопоставленный знак «**Cadista**» [1] являются сходными фонетически, что обусловлено одинаковым количеством слогов, букв и звуков, наличием близких и совпадающих звуков и их расположением в сравниваемых обозначениях, наличием совпадающих слогов, близким составом гласных и согласных звуков. Отсутствие у сопоставляемых словесных элементов смысловых значений не позволяет оценить их по семантическому признаку сходства словесных обозначений. Учитывая, что графический фактор сходства словесных обозначений является второстепенным признаком их сходства, наличие фонетического сходства сопоставляемых обозначений при отсутствии у них семантики позволяет сделать вывод об их сходстве до степени смешения в отношении однородных товаров, что свидетельствует о несоответствии знака по международной регистрации №1186858 требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса и правомерности решения Роспатента.

Вместе с тем, коллегией было принято во внимание согласие правообладателя противопоставленного знака [1] с предоставлением знаку по международной регистрации №1186858 правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении указанного в международной регистрации перечня товаров 05 класса МКТУ, что подтверждается оригиналом письма [2], представленного на заседании коллегии.

Указанное обстоятельство устраняет препятствия для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1186858.

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

удовлетворить возражение, поступившее 07.09.2015, отменить решение Роспатента от 10.06.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1186858.