

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, рассмотрела возражение от 23.12.2011, поданное компанией Merz Pharma GmbH & Co. KGaA, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 22.09.2011 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №505704, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации международной регистрации №505704, произведенной Международным Бюро ВОИС 25.08.1986 на имя заявителя (дата территориального расширения на Российскую Федерацию 18.06.2009), испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №505704 представляет собой словесное обозначение «PURSEPT», выполненное стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита с первой заглавной буквой.

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №505704 было принято 22.09.2011. Основанием для принятия этого решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №505704 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходен до степени смешения с товарным знаком

«PURUSEPT» по свидетельству №320579, ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 23.12.2011 заявитель выразил свое несогласие с вышеуказанным решением Роспатента.

Возражение содержит анализ сходства знака «PURSEPT» по международной регистрации №505704 с противопоставленным товарным знаком «PURUSEPT» по свидетельству №320579, на основании которого заявитель пришел к выводу об отсутствии сходства между ними в силу их фонетического, графического и семантического различия.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №505704 в полном объеме.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (18.06.2009) территориального расширения международной регистрации №505704 на Российскую Федерацию 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 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 требованиями пункта 6(2) 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.

Согласно пункту (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 сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется 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.

Знак по международной регистрации №505704, как указано выше, представляет собой словесное обозначение «PURSEPT», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак «PURUSEPT» по свидетельству №320579 также является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Сравнительный анализ знака по международной регистрации и противопоставленного товарного знака показал следующее.

Анализ лексических словарей основных европейских языков показал отсутствие в них таких слов как «PURSEPT» и «PURUSEPT».

Поскольку оба сравниваемых слова «PURSEPT» и «PURUSEPT» не являются лексическими единицами какого-либо языка, их следует рассматривать без привязки к конкретному языку как сочетание звуков [p u r s e p t] и [p u r u s e p t].

В соответствии с признаками звукового сходства, изложенными в подпункте (а) пункта (14.4.2.2) Правил, сравниваемые словесные обозначения характеризуются совпадающими звуками [p, u, r, s, e, p, t], при совпадении начальной и конечной частей слов. Отличие в одной букве, расположенной между совпадающими частями сравниваемых слов, не влияет на общий вывод о фонетическом сходстве, поскольку не играет существенной роли при произношении.

Вывод о фонетическом сходстве слов «PURSEPT» и «PURUSEPT» усиливается их визуальным сходством, основанным на общем зрительном впечатлении, которое формируется за счет использования стандартного шрифта латинского алфавита, одинакового расположения одних и тех же букв по отношению друг к другу и использованию одинакового черно-белого цветового сочетания при написании слов.

В отсутствие возможности провести анализ сравниваемых слов с точки зрения семантики, определяющее значение для вывода о сходстве обозначений приобретают фонетический и графический критерии сходства.

Однородность товаров 05 класса МКТУ (désinfectants), в отношении которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №505704, и товаров 05 класса МКТУ (дезинфицирующие средства), в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №320579, определяется их совпадением по роду, виду и назначению.

В силу изложенного знак «PURSEPT» по международной регистрации №505704 в целом ассоциируется с противопоставленным товарным знаком «PURUSEPT», несмотря на отдельные отличия между ними, что позволяет сделать вывод об их сходстве до степени смешения.

Таким образом, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №505704 следует признать обоснованным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 23.12.2011 и оставить в силе решение Роспатента от 22.09.2011.