

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 01.06.2011, поданное компанией «Берлин-Хеми АГ», Германия (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №394169, при этом установила следующее.

Оспариваемый знак обслуживания по заявке №2008732483/50 с приоритетом от 10.10.2008, зарегистрирован 19.11.2009 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 394169 на имя компании «Джензим Корпорейшн», США (далее – правообладатель) в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия – до 10.10.2018.

Согласно материалам заявки оспариваемый товарный знак «MYOZYME» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В поступившем 01.06.2011 в Палату по патентным спорам возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 394169 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ знаками:

- «МЕЗУМ» по свидетельству № 84573, приоритет 05.05.1988 {1};
- «МЕЗИМ» по свидетельству № 152521, приоритет 22.02.1996 {2};
- «МЕЗИМ» по свидетельству № 189455, приоритет 25.12.1998 {3};
- «МЕЗИМ» по свидетельству № 248463, приоритет 09.08.2002 {4};
- «МЕЗИМ» по свидетельству № 260236, приоритет 09.08.2002 {5};

- все сравниваемые знаки охраняются для товаров, имеющих отношение к фармацевтическим препаратам.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены распечатки всех сравниваемых знаков [1] и копии страниц Методических рекомендаций «Рациональный выбор названий лекарственных средств», 2005 [2].

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 394169 полностью.

Правообладатель товарного знака по свидетельству № 394169, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, отзыва по мотивам возражения не представил. Копия возражения от 01.06.2011 была направлена в адрес, указанный в корреспонденции, поступившей 28.06.2011 от представителя правообладателя с приложением доверенности от 02.10.2009. Указанное свидетельствует о получении правообладателем возражения от 01.06.2011.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (10.10.2008) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской

Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 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, 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.

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

Согласно пункту 14.4.2.4 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, 29.07.2011 поступила просьба об отзыве возражения.

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

прекратить делопроизводство по возражению от 01.06.2011 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 394169.