

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 07.08.2014, поданное Закрытым акционерным обществом «ФармФирма «Сотекс», Московская обл. (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012727008, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2012727008 с приоритетом от 07.08.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Бартизар», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Роспатентом 30.05.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех товаров по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными

знаками «BORTEZA», «БОРТЕЗА» (свидетельства №422045, №422046 с приоритетом от 29.01.2010), зарегистрированными в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ на имя АстраЗенека АБ, SE-151 85, Седертелье, Швеция.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 07.08.2014 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- правовая охрана противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №422045, №422046 досрочно полностью прекращена на основании заявления правообладателя, и, следовательно, препятствие для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ устранено;

- по мнению заявителя, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №422045, №422046 фонетически и графически несходны за счет различия в конечных частях слов «- зар» и «- еза», разных гласных в первоначальном слоге «А/О», а также за счет исполнения буквами разных алфавитов (знак по свидетельству №422045).

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2012727008 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех товаров 05 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (07.08.2012) поступления заявки №2012727008 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 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.

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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

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

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Бартизар», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Регистрация знака испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №422045 представляет собой словесное обозначение «BORTEZA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита [1].

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №422046 представляет собой словесное обозначение «БОРТЕЗА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита [2].

Указанные знаки зарегистрированы в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Исследование перечней товаров показало, что товары 05 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения,

однородны товарам 05 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [1, 2], поскольку они относятся к одной родовой группе (фармацевтические препараты), имеют одно назначение, условия сбыта и круг потребителей. Указанное заявителем не ставится по сомнению.

Слова «Бартизар» и «BORTEZA/БОРТЕЗА» имеют одинаковое количество слогов, близкий состав согласных букв, отличие в звучании слов наблюдается только в одном звуке (р), расположенном в конце слова «Бартизар», при этом гласные звуки «А/О» и «И/Е», расположенные в первых двух слогах сравниваемых обозначений, редуцируются. Указанное свидетельствует о фонетическом сходстве сопоставляемых словесных элементов.

Выполнение заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2] буквами одного (русского) алфавита стандартным шрифтом обуславливает их графическое сходство.

Сравниваемые обозначения являются фантазийными, ввиду чего они не подлежат сравнительному анализу по семантическому критерию сходства обозначений.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений в целом наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

С учетом изложенного коллегия палаты по патентным спорам полагает, что решающими критериями, влияющими на вывод о сходстве знаков в целом, являются фонетический и графический.

Таким образом, приведенный в решение Роспатента от 30.05.2014 вывод о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, является обоснованным.

Вместе с тем, в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 01.08.2014 были внесены сведения о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленных товарных знаков [1, 2] полностью на основании заявлений правообладателя от 13.05.2014.

Данные обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что товарные знаки [1, 2] не препятствуют регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Таким образом, у коллегии палаты по патентным спорам основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 05 класса МКТУ отсутствуют.

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

удовлетворить возражение от 07.08.2014, отменить решение Роспатента от 30.05.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012727008.