

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 12.10.2012, поданное ЗАО «Фарм-Синтез», Москва (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011706291, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2011706291 с приоритетом от 04.03.2011 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ- «радиофармацевтические лекарственные препараты».

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Zoleren»(транслитерация – Золерен), выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и не имеющее смыслового значения.

Решением Роспатента от 23.06.2012 заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров, указанных в перечне заявки. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что обозначение по заявке №2011706291 сходно до степени смешения со словесным товарным знаком «SOLERIN

СОЛЕРИН» по свидетельству №367839 [1], зарегистрированным ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В возражении от 12.10.2012, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных товаров.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения, поскольку они отличаются фонетически и графически;

- заявитель получил от правообладателя противопоставленного товарного знака [1] письменное согласие на регистрацию обозначения «Zoleren» в качестве товарного знака, что подтверждается письмом [2].

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации товарного знака по заявке №2011706291 в отношении всех товаров, указанных в перечне заявки.

На заседании коллегии, состоявшемся 07.02.2013, заявителем был представлен оригинал письма-согласия [2].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (04.03.2011) приоритета заявки №2011706291 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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.

Заявленное обозначение представляет собой словесный элемент «Zoleren», не имеющий смыслового значения и выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Государственная регистрация товарного знака испрашивается для товаров 05 класса МКТУ: «радиофармацевтические лекарственные средства».

Решение об отказе в государственной регистрации указанному обозначению основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака [1], зарегистрированного на имя иного лица в отношении однородных товаров и имеющего более ранний приоритет.

Товарный знак [1] представляет собой не имеющие смыслового значения и выполненные стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов словесные обозначения «SOLERIN» и «СОЛЕРИН», размещенные одно над другим. Знак зарегистрирован в отношении товаров 05 класса МКТУ – «фармацевтические препараты».

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] показал следующее.

Сопоставляемые обозначения предназначены для маркировки товаров 05 класса МКТУ, относящихся к одной родовой группе: «средства для диагностики, лечения и профилактики заболеваний», имеющих одинаковое назначение и один круг потребителей, что позволяет признать их однородными.

Сравниваемые обозначения «Zoleren» и «SOLERIN/КОЛЕРИН» являются сходными фонетически, поскольку содержат одинаковое количество слогов, букв и звуков, имеют близкий состав согласных и гласных звуков, близкие и совпадающие слоги и одинаковое расположение их в обозначениях. Обозначения отличаются начальными звуками «З» и «С» и гласными звуками «Е»/«И» в последнем слоге, которые при произнесении обозначений с ударением на первый или второй слоги обозначений звучат одинаково. Отсутствие смысловых значений сравниваемых словесных элементов не позволяет оценить их по семантическому критерию сходства. Выполнение сравниваемых словесных обозначений стандартным шрифтом в черно-белом цветовом сочетании сближает их визуально. Указанное свидетельствует о сходстве обозначений «Zoleren» и «SOLERIN/КОЛЕРИН» в целом.

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, основанный на сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] до степени смешения в отношении однородных товаров, является правомерным.

Вместе с тем, следует отметить, что правообладатель противопоставленного знака [1] выразил свое согласие на регистрацию товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ – «радиофармацевтические лекарственные препараты», что подтверждается оригиналом письма-согласия, представленного на заседании коллегии.

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011706291 в отношении указанных выше товаров.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам
пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 12.10.2012, отменить решение Роспатента от 23.06.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011706291.