

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 18.10.2011 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010706886/50, поданное компанией АстраЗенека АБ, Швеция (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2010706886/50 с приоритетом от 09.03.2010 на имя заявителя было подано словесное обозначение «TAXEMINE», выполненное стандартным шрифтом буквами английского алфавита. Обозначение заявлено в отношении товаров 05 класса МКТУ.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности 11.07.2011 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака, как не соответствующего требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. При проведении экспертизы были выявлены сходные до степени смешения знаки «ТЕУКСИМИН» и «TEUXIMIN» по международным регистрациям №941041 и №940369, имеющие более ранние приоритеты, а правовая охрана была предоставлена на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам 19.10.2011 поступило возражение от 18.10.2011, в котором заявитель выразил несогласие с доводами оспариваемого

решения Роспатента, и считает что сравниваемые обозначения не являются сходными по фонетическому, графическому и семантическому критериям, при восприятии они не будут восприниматься как принадлежащие одному правообладателю. Кроме этого, заявителем было получено письмо-согласие от правообладателя противопоставленных знаков по международным регистрациям, и в соответствии с ним был скорректирован перечень товаров 05 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 11.07.2011 и зарегистрировать заявленное обозначение «TAXEMINE» по заявке №2010706886/50 в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня товаров 05 класса МКТУ – «фармацевтические препараты и вещества для лечения онкологических заболеваний».

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (09.03.2010) поступления заявки №2010706886/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного 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).

На основании 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, допускается только с согласия правообладателя.

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 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 1 - 3) Правил.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков:

- наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях;
- 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 определяется на основании следующих признаков:

- общее зрительное впечатление;
- вид шрифта;
- графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные);
- расположение букв по отношению друг к другу;
- алфавит, буквами которого написано слово;
- цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяют на основании следующих признаков:

- 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.

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. 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 «TAXEMINE», выполненный заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленные знаки по международным регистрациям №940369 и №941041 представляет собой словесные обозначения «TEUXIMIN» и «ТЕУКСЕМИН», соответственно, выполнены стандартным шрифтом буквами английского и русского алфавитов. Дата международных регистраций 07.09.2007 и 19.09.2007. Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ на имя RICHTER GEDEON NYRT., Будапешт, Венгрия.

Фонетическое сходство сравниваемых обозначений «TAXEMINE» и «TEUXIMIN» и «ТЕУКСИМИН» обусловлено близким составом букв и звуков, совпадением первой буквы «Т» и близостью звучания конечных частей [КСЕМИН] – [КСИМИН].

Графическое сходство обусловлено совпадением вида шрифтов (стандартные).

Анализ семантического сходства невозможно провести ввиду отсутствия у словесных элементов семантических, словарных значений

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам делает вывод о правомерности принятия решения об отказе в связи со сходством заявленного обозначения с противопоставленным знаком по международной регистрации.

Анализ однородности товаров 05 класса МКТУ показал следующее.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении ограниченного перечня товаров 05 класса МКТУ - «фармацевтические препараты и вещества для лечения онкологических заболеваний».

Правовая охрана знаков по международным регистрациям №940369 и 941041 предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ - Pharmaceutical preparations – фармацевтические препараты.

Сравниваемые товары являются однородными, поскольку относятся к одному виду – фармацевтическим препаратам.

Заявителем представлено письмо – согласие от владельца противопоставленных международных регистраций №940369 и №941041, согласно которому компания RICHTER GEDEON NYRT., Будапешт, Венгрия, не возражает против регистрации товарного знака «TAXEMINE» по заявке №2010706886/50 на территории Российской Федерации на имя заявителя и его использования в отношении товаров 05 класса МКТУ - «фармацевтические препараты и вещества для лечения онкологических заболеваний».

Исходя из изложенного, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для отказа в удовлетворении возражения от 18.10.2011 на решение Роспатента от 11.07.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 18.10.2011, отменить решение Роспатента от 11.07.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке по заявке №2010706886/50.