

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 15.07.2016, поданное МАКПАР ЭКСПОРТС ПРАЙВИТ ЛИМИТЕД, Индия (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2014721680, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2014721680 с приоритетом от 30.06.2014 на имя заявителя было подано словесное обозначение

RECOSIP

, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 20.04.2016 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2014721680 в отношении части заявленных товаров 05 класса МКТУ. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что для другой части заявленных товаров 05 класса МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до



степени смешения со знаком по международной регистрации №1109143 с конвенционным приоритетом от 21.06.2011, зарегистрированным на имя Recordati Pharma GmbH, Германия в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ – (1).

В Роспатент 15.07.2016 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к тому, что правообладатель противопоставленного знака (1) предоставил на имя заявителя письмо-согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2014721680 в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ. Поскольку сравниваемые обозначения не являются тождественными, при наличии согласия правообладателя старшего знака регистрация товарного знака по заявке №2014721680 может быть осуществлена, поскольку не противоречит действующему законодательству.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 20.04.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014721680 в отношении всех товаров, указанных в перечне заявки.

В подтверждение своих доводов заявителем был представлен оригинал письма-согласия [1].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (30.06.2014) подачи заявки №2014721680 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с указанными товарными знаками, допускается лишь 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.

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.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение

RECOSIP

, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.



Противопоставленный знак по международной регистрации №1109143 – (1) представляет собой комбинированное обозначение. Правовая охрана на территории Российской Федерации указанному знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака (1) показал, что они являются сходными в силу того, что содержат в своем составе фонетически сходные словесные элемент «RECOSIP» - «RECOSYN».

С точки зрения семантики сравниваемые слова не имеет перевода, то есть является вымышленным, что не позволяет провести сравнение указанных обозначений по смысловому фактору сходства.

Что касается визуального признака сходства, то следует отметить, что в данном случае графические отличия носят второстепенный характер с точки зрения индивидуализирующей функции знака, ввиду чего являются несущественными.

Сравнение перечней товаров 05 класса МКТУ с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары однородны, поскольку относятся

к одной родовой категории «фармацевтические препараты», имеют одно назначение, один круг потребителей и рынок сбыта.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного знака (1) в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ - обоснованным.

Вместе с тем следует отметить, что правообладатель противопоставленного знака (1) представил безотзывное согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2014721680 в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ [1]. Правовая норма пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя более раннего знака. С учетом того, что сравниваемые обозначения являются не тождественными, а сходными до степени смешения, коллегия принимает во внимание представленное безотзывное письмо-согласие, которое устраняет причину для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2014721680 в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки и, следовательно, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 15.07.2016, изменить решение Роспатента от 20.04.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014721680.