

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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 29.11.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1202323, при этом установлено следующее.

Международная регистрация словесного знака «TURGO» была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 25.09.2013 за №1202323 со сроком действия 10 лет в отношении товаров 05, 10 классов МКТУ на имя CHD Bioscience, Inc. 2950 East Harmony Road, Suite 252 Fort Collins CO 80528, Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель).

В отношении товаров 05 класса МКТУ «Désinfectants multi-usages pour instruments médicaux, surfaces d'installations de soins de santé et pour le revêtement de bandages médicaux; solutions d'irrigation, à savoir nettoyeurs médicaux pour plaies; revêtements pour implants chirurgicaux et dispositifs médicaux, à savoir revêtements antimicrobiens pour la prévention de la croissance de virus, bactéries, spores, biofilms et champignons sur diverses surfaces; crèmes et pommades antibactériennes pour procédures dentaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement d'infections pulmonaires; désinfectants multi-usages» и 10 класса МКТУ «Revêtements vendus en tant que composants constitutifs de sutures médicales, bandages médicaux et dispositifs

médicaux implantables» по международной регистрации №1202323 установлен конвенционный приоритет – 27.03.2013.

В отношении товаров 05 класса МКТУ «Ingrédients pour préparations antimicrobiennes pour le traitement, l'inhibition et la prévention de virus, champignons, moisissures, bactéries, spores et biofilms; ingrédients pour revêtements antimicrobiens pour le traitement, l'inhibition et la prévention de la croissance de virus, champignons, moisissures, bactéries, spores et biofilms sur diverses surfaces; ingrédients pour préparations antimicrobiennes biostatiques pour le traitement, l'inhibition et la prévention de virus, champignons, moisissures, bactéries, spores et biofilms; ingrédients pour préparations pharmaceutiques pour le traitement d'infections pulmonaires; ingrédients pour crèmes et pommades antimicrobiennes pour le traitement, l'inhibition et la prévention de virus, champignons, moisissures, bactéries, spores et biofilms; ingrédients pour solutions d'irrigation, à savoir nettoyeurs médicaux pour plaies; préparations antimicrobiennes pour le traitement, l'inhibition et la prévention de virus, champignons, moisissures, bactéries, spores et biofilms; revêtements antimicrobiens pour le traitement, l'inhibition et la prévention de la croissance de virus, champignons, moisissures, bactéries, spores et biofilms sur diverses surfaces; préparations antimicrobiennes biostatiques pour le traitement, l'inhibition et la prévention de virus, champignons, moisissures, bactéries, spores et biofilms; crèmes et pomades antimicrobiennes pour le traitement, l'inhibition et la prévention de virus, champignons, moisissures, bactéries, spores et biofilms; crèmes et pommades antimicrobiennes pour le traitement, l'inhibition et la prévention de virus, champignons, moisissures, bactéries, spores et biofilms pour des procédures dentaires; serviettes de toilette en microfibres imprégnées d'un traitement antibactérien; bandages médicaux imprégnés d'un traitement antibactérien; sutures médicales imprégnées d'un traitement antibactérien; implants chirurgicaux imprégnés d'un traitement antibactérien» по международной регистрации №1202323 установлен конвенционный приоритет – 24.09.2013.

Роспатентом 29.01.2016 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1202323. Основанием для принятия решения явилось заключение

по результатам экспертизы, согласно которому знак по международной регистрации №1202323 в отношении товаров 05 класса МКТУ не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указывается, что знак является сходным до степени смешения со знаком «URGO» по международной регистрации №1202323, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя URGO RECHERCHE INNOVATION ET DEVELOPPEMENT 42 Rue de Longvic F-21300 Chenove, Франция в отношении товаров 05 класса МКТУ, признанных однородными товарам 05 класса МКТУ, указанным в перечне международной регистрации №1202323.

В отношении довода заявителя о том, что правообладатель противопоставленного знака не возражает против регистрации знака по международной регистрации №1202323 на имя заявителя, в заключении по результатам экспертизы отмечено, что на момент вынесения окончательного решения письмо-согласие не было предоставлено на рассмотрение экспертизы.

В возражении, поступившем 29.11.2016, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые знаки «TURGO» и «URGO» имеют определенные отличия при их восприятии в целом;
- наличие начальной согласной «Т» в составе знака по международной регистрации №1202323 обуславливает фонетические и графические отличия между сравниваемыми знаками;
- при наличии совпадающих частей обозначений или вхождения одного обозначения в другое решающей для возникновения сходства является начальная позиция совпадающих частей, однако начальные слоги сравниваемых обозначений не совпадают.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о предоставлении правовой охраны знаку

по международной регистрации №1202323 в отношении всех товаров 05 и 10 классов МКТУ, указанных в перечне.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы заявителя неубедительными.

С учетом дат конвенционного приоритета 27.03.2013, 24.09.2013 международной регистрации №1202323 правовая база для оценки охраноспособности знака включает 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, № 4322 (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.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2. Правил).

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.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), 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 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 звуко сочетаний 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 пунктах 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 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.

Знак по международной регистрации №1202323 представляет собой словесное обозначение «TURGO», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Указанному знаку было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 05 класса МКТУ, приведенных в перечне, ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В рамках указанной нормы знаку по международной регистрации №1202323 противопоставлен сходный до степени смешения словесный знак «URGO» по международной регистрации №168396, выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя иного лица в отношении товаров 05 класса МКТУ.

В отношении однородности товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне международных регистраций №1202323 и №168396, коллегией установлено следующее.

Правовая охрана противопоставленному знаку предоставлена на территории Российской Федерации в отношении родового понятия товаров 05 класса МКТУ «Produits pharmaceutiques» (фармацевтические продукты), а также товаров 05 класса МКТУ «pansements» (изделия перевязочные), которые используются в медицинских целях.

В перечне товаров 05 класса МКТУ международной регистрации №1202323 приведен широкий спектр дезинфицирующих средств и антимикробных препаратов для лечения, профилактики, подавления и предотвращения роста вирусов, грибков, плесени, бактерий, спор на различных поверхностях, в том числе, на медицинских и хирургических инструментах и изделиях, повязках, ранах и ингредиенты для их изготовления, а также различные виды фармацевтических препаратов и изделий медицинского назначения (в том числе, фармацевтические препараты для лечения легочных инфекций; медицинские бинты, полотенца, шовные материалы с антибактериальной пропиткой).

Таким образом, товары сравниваемых перечней соотносятся между собой как род/вид, либо имеют одинаковое медицинское назначение, в силу чего признаны коллегией однородными.

Сравнительный анализ знаков по международным регистрациям №1202323 и №168396 на тождество и сходство показал следующее.

Словесные элементы «TURGO» и «URGO» не содержатся в лексике наиболее распространенных иностранных языков, использующих буквы латинского алфавита, в связи с чем, не представляется возможным провести анализ на предмет сходства обозначений по семантическому критерию.

Необходимо отметить, что отсутствие семантики у сравниваемых словесных элементов усиливает влияние фонетического критерия сходства.

В связи с фонетическим критерием сходства словесных обозначений, коллегией установлено полное вхождение противопоставленного знака «URGO» в знак «TURGO». При этом звуковой ряд слова «URGO» составляет большую часть заявленного знака (4 звука из 5). В силу изложенного знаки являются фонетически сходными.

Кроме того, в отношении товаров 05 класса МКТУ подлежат применению Методические рекомендации «Рациональный выбор названий лекарственных средств», утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 10.10.2005, согласно которым «... различия между сравниваемыми названиями должны составлять 3 и более букв (знаков) в любом сочетании». Знаки «TURGO» и «URGO» не подпадают под это правило, поскольку отличаются всего одной буквой.

Графически сравниваемые знаки также являются сходными, поскольку выполнены стандартным шрифтом буквами латинского алфавита без применения какой-либо оригинальной графики, в связи с чем, производят одинаковое общее зрительное впечатление.

Таким образом, знаки «TURGO» по международной регистрации №1202323 и «URGO» по международной регистрации №168396 были признаны сходными в целом ввиду фонетического и графического сходства словесных элементов.

Резюмируя вышеизложенное, знак по международной регистрации №1202323 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса,

поскольку является сходным до степени смешения со знаком по международной регистрации №168396 в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

Относительно заявленного на заседании коллегии 06.03.2017 ходатайство о переносе заседания коллегии на более поздний срок, коллегия отмечает следующее. Аргументация ходатайства сводилась к тому, что заявителю необходимо дополнительное время в связи с проведением переговоров с правообладателем противопоставленного знака на предмет получения письма-согласия.

Оценив ситуацию в целом, коллегия отказала в удовлетворении ходатайства правообладателя и сочла возможным рассмотреть возражение по существу на заседании 06.03.2017 в связи с тем, что предыдущее заседание коллегии, состоявшееся 12.01.2017, было перенесено (более чем на 1,5 месяца) в связи с аналогичным ходатайством заявителя, то есть заявителю уже предоставлялось дополнительное время для получения письма-согласия.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.11.2016, оставить в силе решение Роспатента от 29.01.2016.