

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 10.02.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент), на решение Роспатента от 07.12.2016 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2014721883, поданное ООО «ЗЕЛДИС», Московская обл., г. Подольск (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «LIBREDERM LABORATORIES» по заявке №2014721883 подано 01.07.2014 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, на имя ООО «ЗЕЛДИС», Московская обл., г. Подольск. В связи с передачей права на регистрацию товарного знака 16.03.2016 сведения о заявителе изменены, а именно, заявителем по заявке №2014721883 стало ООО «БИОФАРМУС». Затем право на регистрацию товарного знака по указанной заявке было передано ООО «ЗЕЛДИС», Московская обл., г. Подольск (сведения о заявителе изменены 10.01.2017).

Роспатентом 07.12.2016 принято решение о государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части товаров 03, 05 классов МКТУ. В отношении другой части товаров 03, 05 классов МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного

знака по основаниям, предусмотренным требованиями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Необходимо отметить, что на стадии принятия указанного решения Роспатента заявителем по заявке №2014721883 являлось ООО «БИОФАРМУС». Впоследствии право на заявку было передано ООО «ЗЕЛДИС», Московская обл., г. Подольск.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «LIBREDERM» по свидетельству №388956 с приоритетом от 15.11.2007, зарегистрированным на имя ООО «ЗЕЛДИС», Московская обл., г. Подольск, для однородных товаров 03, 05 классов МКТУ, и знаком «LUBRIDERM» по международной регистрации №599543 с конвенционным приоритетом от 30.09.1992, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя Novagraaf Nederland BV, Нидерланды, для однородных товаров 03, 05 классов МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы также отмечено, что словесный элемент «LABORATORIES» (лаборатории) является неохраняемым, поскольку не обладает различительной способностью.

В возражении, поступившем 10.02.2017, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что в результате изменения заявителя по заявке №2014721883 заявитель по данной заявке и правообладатель товарного знака по свидетельству №388956 является одним лицом. Кроме того, вступившим в силу решением Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-197/2016 от 08.12.2016 правовая охрана знака по международной регистрации №599543 досрочно прекращена на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 03, 05 классов МКТУ в связи с его неиспользованием.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение Роспатента и вынести решение о государственной регистрации

товарного знака по заявке №2014721883 в отношении всех заявленных товаров 03, 05 классов МКТУ.

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

С учетом даты подачи 01.07.2014 заявки №2014721883 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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).

Согласно положениям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Подпунктом 2.3.2.3 пункта 2.3 Правил установлено, что к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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.

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 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 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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимаются 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 «LIBREDERM LABORATORIES», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ.

В рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении части заявленных товаров 03, 05 классов МКТУ заявленному обозначению были противопоставлены сходные до степени смешения товарный знак «LIBREDERM» по свидетельству №388956 и знак «LUBRIDERM» по международной регистрации №599543.

Противопоставленные знаки являются словесными, выполнены стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и зарегистрированы на имя иных лиц в отношении товаров 03, 05 класса МКТУ, признанных однородными части товаров 03, 05 классов МКТУ, указанных в перечне заявки №2014721883.

Коллегией при анализе материалов дела были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения по результатам экспертизы и являются основанием для удовлетворения возражения.

В частности, право на регистрацию товарного знака по заявке №2014721883 было передано ООО «ЗЕЛДИС», Московская обл., г. Подольск. Таким образом, заявителем по рассматриваемой заявке и правообладателем товарного знака по свидетельству №388956 является одно и то же лицо.

Что касается знака по международной регистрации №599543, то его правовая охрана на основании решения Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-

197/2016 от 08.12.2016 была досрочно прекращена на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 03, 05 классов МКТУ в связи с неиспользованием.

В связи с вышеизложенным основания для учета товарного знака по свидетельству №388956 и знака по международной регистрации №599543 в качестве препятствия государственной регистрации товарного знака по заявке №2014721883 в соответствии с требованиями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Что касается словесного элемента «LABORATORIES», который представляет собой видовое наименование предприятия (лаборатория - учреждение, отдел, где проводятся научные и технические опыты, экспериментальные исследования, см. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. «Толковый словарь русского языка», М., Азбуковник, 1999, с. 317), то заявитель не оспаривает его исключение из правовой охраны. Таким образом, словесный элемент «LABORATORIES» может быть включен в товарный знак в качестве неохраняемого на основании требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 10.02.2017, изменить решение Роспатента от 07.12.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014721883.