

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) 31.12.2015, поданное ЗАО «ФИРМА ГАЛЕН», Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2014709090, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2014709090 подано



24.03.2014 на имя заявителя комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «GALEN», выполненный буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде композиции, состоящей из кругов и окружностей.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в белом, синем, черном, желто-зеленом, красном, пурпурном цветовом сочетании в отношении товаров 01, 05, 09, 10, 11, 16 и услуг 35-44 классов МКТУ.

Роспатентом 30.10.2015 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2014709090 в отношении заявленных товаров 01, 05 (части), 09, 10 (части), 11, 16 и услуг 35-44 классов МКТУ.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении заявленных товаров 05 (части), 10 (части) классов МКТУ, заявленное обозначение не

может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до



степени смешения с товарным знаком , включающим словесный элемент «ГАЛЕН», ранее зарегистрированным на имя ООО «МТК Гален», Москва, в отношении однородных товаров 05, 10 классов МКТУ (свидетельство №340928 с приоритетом от 29.11.2005).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 31.12.2015 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к тому, что решением Суда по интеллектуальным правам от 11.12.2015 по делу № СИП-556/2015 досрочно прекращена правовая охрана товарного знака по свидетельству №340928 в отношении товаров 05, 10 классов МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 30.10.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014709090 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне заявки.

С возражением заявителем была представлена копия решения Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-556/2015 от 11.12.2015 – [1].

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

С учетом даты (24.03.2014) подачи заявки №2014709090 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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 требованиями 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.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пункте 14.4.2.2 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 комбинированное обозначение



, включающее словесный элемент «GALEN», выполненный буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде композиции, состоящей из кругов и окружностей.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в белом, синем, черном, желто-зеленом, красном, пурпурном цветовом сочетании.

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указан товарный знак по свидетельству №340928 – (1).

Противопоставленный товарный знак (1) представляет собой комбинированное



обозначение, включающее словесный элемент «ГАЛЕН», выполненный буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде геометрической фигуры неправильной формы. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 05, 10, 24 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака (1) показал следующее.

С точки зрения фонетики словесные элементы сравниваемых обозначений являются сходными в силу сходства звучания начальных частей [GA-] – [ГА-] и тождества звучания конечных частей [-LEN] – [-ЛЕН], а также в силу наличия близких и совпадающих звуков, одинакового расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, одинакового числа слогов и букв в обозначениях, одинакового состава гласных, весьма близкого состава согласных.

С точки зрения семантики заявленное обозначение и противопоставленный знак (1) следует признать сходными, в силу сходстве заложенных в обозначениях понятий, идей (GALEN в переводе с английского языка на русский язык означает врач (см. <http://slovar-vocab.com/english-russian/new-big-dictionary/galen-3971514.html>), ГАЛЕН – древний римский медик, хирург, философ (см. <https://ru.wikipedia.org/>).

Что касается визуально признака сходства, то следует отметить, что между сравниваемыми обозначениями имеются визуальные различия, вместе с тем, установленное фонетическое и семантическое сходство словесных элементов, выполняющих индивидуализирующую функцию знаков, является основанием для признания сравниваемых обозначений в целом сходными.

Сравнение перечней товаров 05, 10 классов МКТУ с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары однородны, поскольку либо

идентичны, либо соотносятся как род-вид, имеют общее функциональное назначение, совместно встречаются в обиходе и продаже, а также имеют один круг потребителей.

Заявителем в возражении сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров не оспаривается.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №340928 в отношении однородных товаров - обоснованным.

Вместе с тем следует отметить, что правовая охрана противопоставленного товарного знака (1) досрочно прекращена в отношении всех товаров 05, 10 классов МКТУ, для которых он зарегистрирован, на основании решения Суда по интеллектуальным правам [1]. Данное обстоятельство устраняет причину для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2014709090 для всех заявленных товаров и, следовательно, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 31.12.2015, изменить решение Роспатента от 30.10.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014709090.