

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 от 02.02.2015, поданное компанией MERIAL, Франция (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1144402, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака за №1144402 с конвенционным приоритетом от 18.05.2012 была произведена на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1144402 представляет собой словесное обозначение «BROADLINE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Роспатентом 03.10.2014 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1144402 в отношении товаров 05 класса МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения (фонетически и графически) со словесным знаком «Bradoline» по международной регистрации №1023723,

которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя иного лица в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В возражении от 02.02.2015 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный знак несходны фонетически, так как отличаются расположением букв, существенно влияющих как на звучание, так и на значение;

- сравниваемые обозначения различны по большинству признаков фонетического сходства, установленных Методическими рекомендациями по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденными приказом Роспатента от 31.12.2009, №197;

- графически знаки отличаются между собой, поскольку заявленное обозначение выполнено прописными буквами шрифтом «Times New Roman», а противопоставленный знак выполнен шрифтом «Arial», начинается с заглавной буквы, а все остальные буквы являются строчными;

- обозначение «BROADLINE» является неологизмом, образованным из двух слов английского языка «BROAD» (в переводе на русский язык означающий «широкий, обширный») и «LINE» («линия; черта, штрих»);

- звуковая транслитерация заявленного обозначения «BROADLINE» - «БРОД-ЛАЙН», состоит из двух слогов и читается по правилам произношения английского языка с ударением на первый слог;

- противопоставленный знак «Bradoline» - транслитерация «БРА-ДО-ЛАЙН», состоит из трех слогов, читается с ударением на последний слог, является, собственно, наименованием юридического лица - правообладателя;

- заявленное обозначение означает «широкая линия», противопоставленный знак имеет значение «линия Брадо», в этой связи они отличаются по семантическому признаку сходства;

- противопоставленный знак используется как фирменный товарный знак только на парфюмерно-косметических товарах, а также ограниченном числе парамедицинских и медицинских препаратов, в то время как заявитель испрашивает регистрацию заявленного обозначения и намерен его использовать для ветеринарных препаратов и продуктов, то есть для лечения и профилактики животных;

- таким образом, потребительские свойства, функциональное назначение, а также область применения товаров и цель применения не дают оснований для принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 03.10.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1144402 в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета рассматриваемого знака (18.05.2012) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации 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 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.

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 14.4.2.2 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.

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 №1144402 представляет собой словесное обозначение «BROADLINE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №1023723 представляет собой словесное обозначение «Bradoline», выполненное стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита с заглавной буквой «В». Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного знака по международной регистрации и противопоставленного знака показал, что они являются сходными за счет фонетического и графического сходства входящих в их состав словесных элементов «BROADLINE» и «Bradoline».

Фонетическое сходство сравниваемых словесных обозначений заключается в наличии одинакового количества согласных (B, R, D, L, N) (B, r, d, l, n) и гласных (O, A, I, E) (a, o, i, e) букв и звуков. При этом имеет место сходство начальных частей обозначений (BROAD) (Brado) и тождество конечных частей обозначений (LINE) (line). Изложенное обуславливает высокое фонетическое сходство словесных обозначений.

С точки зрения визуального признака сходства словесных обозначений, слова «BROADLINE» и «Bradoline» также являются сходными, поскольку выполнены буквами одного алфавита (латинского) стандартным шрифтом, начинаются с одной и той же заглавной буквы «В» и имеют сходную длину.

Учитывая тот факт, что противопоставленный знак «Bradoline» не имеет семантического значения оценить сравниваемые обозначения по смысловому признаку сходства не представляется возможным.

Изложенное снижает роль семантического критерия сходства рассматриваемых словесных обозначений и обуславливает превалирование, в данном случае, фонетического и графического признаков сходства.

Таким образом, заявленное обозначение следует признать сходным с противопоставленным знаком по международной регистрации №1023723.

Товары 05 класса МКТУ, приведенные в перечне международной регистрации №1144402 «препараты ветеринарные, продукты ветеринарные», являются однородными товарам 05 класса МКТУ «ветеринарные препараты», указанным в противопоставленной международной регистрации №1023723.

Довод заявителя о том, что правообладатель противопоставленного знака производит товары под обозначением «Bradoline», отличные от товаров заявителя, является неубедительным, поскольку при проверке обозначений на

соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса учитываются позиции, указанные в их перечнях.

Таким образом, сходство сравниваемых словесных обозначений с учетом однородности товаров, приводит к выводу о сходстве до степени смешения рассматриваемого знака с противопоставленным знаком, в связи с чем у коллегии отсутствуют основания для признания заявленного обозначения соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 02.02.2015 и оставить в силе решение Роспатента от 03.10.2014.