

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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, рассмотрела возражение от 10.02.2014, поданное компанией GlaxoSmithKline Biologicals S.A. (Belgique) (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 №1112771, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1112771 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 23.03.2012 на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1112771 представляет собой словесный элемент «BARIEZA», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и не имеющий смыслового значения.

Решением Роспатента от 06.11.2013 указанному знаку было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №1112771 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что знак по международной регистрации №1112771 сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ со словесным

знаком «BORTEZA» по свидетельству №422045 [1], правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров.

В возражении от 10.02.2014, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, заявителем приведены следующие аргументы в защиту заявленного обозначения:

- сравниваемые обозначения отличаются количеством слогов, в заявленном обозначении ударение падает на третий слог «-Е-», а в противопоставленном – на второй слог «-ТЕ-»;

- заявленное обозначение и противопоставленный знак [1] отличаются по произношением их начальных частей «БА- » и «БОР- » и средних частей «-РИ-Е-» и «-ТЕ-», также отличается состав гласных звуков, особенно в начальных и средних частях обозначений, что играет существенную роль при восприятии обозначений потребителем;

- указанные отличия свидетельствуют об отсутствии фонетического сходства сравниваемых обозначений;

- смысловых значений у сопоставляемых обозначений нет, соответственно, каждое из обозначений может вызвать у потребителя разные ассоциации, что косвенно говорит в пользу признания знаков несходными в целом.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1112771 в отношении всех товаров, указанных в международной регистрации.

Заявителем был представлен оригинал договора о сосуществовании товарных знаков между заявителем и правообладателем товарного знака [1], в соответствии с которым правообладатель указанного знака не возражает против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1112771.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (23.03.2012) международной регистрации №1112771 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 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 каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. 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 №1112771 представляет собой словесное обозначение «BARIEZA», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и не имеющее смыслового значения. Предоставление правовой охраны указанному знаку испрашивается для товаров 05 класса МКТУ – vaccins à usage humain (вакцины для человека).

Решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному обозначению было основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака [1], зарегистрированного на имя иного лица в отношении однородных товаров и имеющего более ранний приоритет.

Товарный знак [1] представляет собой словесный элемент «BORTEZA», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и не имеющий смыслового значения. Знаку предоставлена правовая охрана в отношении товаров 05 класса МКТУ – фармацевтические препараты и вещества.

Товары 05 класса МКТУ, указанные в перечнях сравниваемых знаков, являются однородными, поскольку соотносятся между собой как род-вид, имеют одинаковое назначение и один круг потребителей, что заявителем не оспаривается.

Сравнительный анализ знаков на тождество и сходство показал следующее.

Знак по международной регистрации №1112771 «BARIEZA» и противопоставленный экспертизой знак [1] «BORTEZA» отличаются начальными частями обозначений «BA-» и «BOR-» и средними частями «-RIE-» и «-TE-» как с точки зрения их звучания, так и с точки зрения графического исполнения. Отсутствие у знаков смысловых значений не позволяет оценить их по семантическому признаку сходства словесных обозначений.

Также следует отметить, что коллегией палаты по патентным спорам было принято во внимание согласие правообладателя противопоставленного знака [1] с предоставлением знаку по международной регистрации №1112771 правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении указанного в международной регистрации перечня товаров 05 класса МКТУ, что подтверждается оригиналом договора о сосуществовании товарных знаках, содержащего безотзывное согласие

на использование и регистрацию знака «BARIEZA» на территории Российской Федерации.

Указанное обстоятельство устраняет препятствия для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1112771.

Учитывая вышеизложенное, палата по патентным спорам

пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 10.02.2014, отменить решение Роспатента от 06.11.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1112771 в отношении всех товаров, указанных в международной регистрации.