

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 15.05.2013 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 15.02.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011721591/50, поданное компанией САНОФИ, Франция (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011721591/50 с приоритетом от 06.07.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется комбинированное обозначение, которое состоит из словесных элементов «IWOSTIN LABORATORIUM ROSACIN», выполненных оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита в три строки, причем слово «LABORATORIUM» выполнено мелким шрифтом, и изобразительного элемента в виде четырех рядов, состоящих из кругов по пять в каждом ряду, уменьшающихся в диаметре снизу вверх. Изобразительный элемент расположен над словесными элементами.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 15.02.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении данных товаров 05 класса МКТУ заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее

зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком «IWOSTIN» по свидетельству №275606 с приоритетом от 09.10.2003 в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

При этом словесный элемент «LABORATORIUM» является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как указывает на видовое наименование предприятия.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не сходны до степени смешения;
- правообладатель противопоставленного товарного знака предоставил свое согласие на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ;
- правообладатель противопоставленного знака является владельцем компании родственной заявителю, что подтверждается как письмом-согласием, так и информацией из сети Интернет, о том, что компания САНОФИ покупает польскую фармкомпанию Непентек SA;
- заявитель не возражает против исключения словесного элемента "Laboratorium", из самостоятельной правовой охраны.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения Роспатента от 15.02.2013 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам был представлен оригинал письма-согласия от владельца противопоставленного товарного знака по свидетельству №275606.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (06.07.2011) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 пунктом 1 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.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиции, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов (пункт 2.3 (2.3.1) Правил).

В соответствии с подпунктом (2.3.2.3) пункта 2.3.2 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья, указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Элементы, указанные в подпункте (2.3.2.3) Правил могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 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 14.4.2.4 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 пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 определяется 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.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, которое состоит из словесных элементов «IWOSTIN LABORATORIUM ROSACIN», выполненных оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита в три строки, причем слово «LABORATORIUM» выполнено мелким шрифтом, и изобразительного элемента в виде четырех рядов, состоящих из кругов по пять в каждом ряду, уменьшающихся в диаметре снизу вверх. Изобразительный элемент расположен над словесными элементами. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №275606 представляет собой комбинированное обозначение, которое состоит из словесного элемента «IWOSTIN», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительного элемента в виде пяти рядов, состоящих из кругов по шесть в каждом ряду, уменьшающихся в диаметре снизу вверх. Изобразительный элемент расположен над словесным элементом. Знак выполнен в голубом и красном цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал следующее.

При проведении сопоставительного анализа палатой по патентным спорам было установлено, что в заявленном обозначении и противопоставленном товарном знаке основным, “сильным” элементом, по которому знаки (и, как следствие, товары и их производители) идентифицируются потребителем, является словесный элемент «IWOSTIN». Данный факт обусловлен тем, что данный словесный элемент является наиболее запоминаемым и имеет центральное расположение в знаках.

Таким образом, сопоставляемые обозначения содержат фонетически тождественные словесные элементы «IWOSTIN»/« IWOSTIN».

В смысловом отношении сравниваемые знаки не являются лексическими единицами какого-либо языка и, следовательно, являются фантазийными, что не позволяет провести оценку по семантическому фактору сходства словесных обозначений, что усиливает значение иных критериев сходства.

Выполнение словесных элементов буквами латинского алфавита визуально сближает знаки. Кроме того, сравниваемые знаки содержат сходные до степени смешения изобразительные элементы.

В соответствии с изложенным, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Относительно однородности товаров 05 класса МКТУ заявленного обозначения и товаров 05 класса МКТУ противопоставленного товарного знака необходимо отметить следующее. Указанные товары являются однородными, поскольку относятся к фармацевтическим препаратам, имеют один круг потребителей и условия сбыта.

Однородность товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, с товарами 05 класса МКТУ, для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, и сходство самих обозначений свидетельствует об их сходстве до степени смешения, и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, заявителем представлено письменное согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты и вещества для использования в дерматологии». В этой связи, вывод о сходстве до степени смешения в отношении однородных товаров, правомерно указанный в оспариваемом решении Роспатента, не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, в отношении вышеуказанных товаров.

Таким образом, у палаты по патентным спорам отсутствуют основания для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, с исключением из самостоятельной правовой охраны словесного элемента «LABORATORIUM» на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 15.05.2013, отменить решение Роспатента от 15.02.2013, зарегистрировать товарный знак по заявке №2011721591/50.