

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 за № 4520, рассмотрела возражение от 11.08.2005 на решение экспертизы об отказе в регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке №2003704225/50, поданное фирмой Бакстер Хелфкеар С.А, Швейцария (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Заявка № 2003704225/50 была подана 03.03.2003 с испрашиванием правовой охраны заявленного обозначения на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, представляющих собой фармацевтические, гигиенические, ветеринарные препараты, диетическое питание для медицинских целей, препараты для уничтожения вредных животных, фунгициды, гербициды.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение представляет собой изобретенное слово «IMMUNATE», выполненное стандартным шрифтом.

Федеральным институтом промышленной собственности 18.05.2005 было вынесено решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 года № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее – Закон).

В решении экспертизы отмечено, что в результате проведенного автоматизированного поиска выявлены сходные до степени смешения знаки, препятствующие регистрации заявленного обозначения, а именно:

- «IMMUNATE», «IMMUNONATE», зарегистрированные на имя другого лица для товаров 05 класса (международные регистрации № 562475, 562476 с приоритетом от 31.10.1990);

- «IMUNAT» (международная регистрация № 499780 с приоритетом от 31.08.1985).

В Палату по патентным спорам поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, мотивировав его нижеследующим:

1. Противопоставленная международная регистрация № 562476 «IMMUNATE» была уступлена и в настоящее время принадлежит заявителю.

2. Международная регистрация № 562475 «IMMUNONATE» уступается в настоящее время ее правообладателем заявителю. Информация об уступке будет представлена дополнительно.

3. Противопоставленная международная регистрация № 499780 «IMUNAT» не является сходной до степени смешения с заявленным обозначением.

4. Данные обозначения являются фантазийными словами и при их прочтении потребитель не сможет однозначно идентифицировать, какими правилами необходимо пользоваться. В этой связи возможно сделать вывод о фонетических различиях сравниваемых обозначений ввиду различного их звукового состава и различного количества звуков.

5. Сравнимые обозначения являются словесными и не имеют специального графического исполнения, но различия в составе букв, различная длина и различные шрифты позволяют говорить о графическом различии данных обозначений.

6.Сравниваемые обозначения представляют собой изобретенные слова ввиду значительных фонетических и визуальных отличий, сравниваемые обозначения будут вызывать у потребителя различные ассоциации, в результате чего семантическое сходство отсутствует.

7. На территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана значительному количеству товарных знаков, начинающихся со слогов «иммун-», «имун-», «immun-», «imun-» в отношении товаров 05 класса МКТУ.

8. Большинство заявленных товаров не являются однородными товарам, для которых зарегистрирована противопоставленная международная регистрация.

На основании изложенного заявитель просит принять во внимание изложенные доводы и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака для всех товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложена информация Международного Бюро ВОИС, касающаяся регистрации №562476, а также распечатки регистраций товарных знаков на 13 л.

Дополнительно заявителем был представлен перевод переписки посредством электронной почты, касающейся вопроса уступки прав на международную регистрацию № 562473, не имеющей отношение к сути рассматриваемого возражения.

По просьбе заявителя рассмотрение возражения от 11.08.2005 неоднократно переносилось.

К заседанию коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемуся 19.10.2006, коллегия не располагала информацией об уступке международной регистрации № 562475 заявителю.

В этой связи, изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам не находит оснований для удовлетворения возражения.

С учетом даты поступления заявки правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом, которые в установленном порядке введены в действие с 29.02.1996 (далее— Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками других лиц, заявленными

на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров.

В соответствии с пунктом 14.4.2. Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, не смотря на их отдельные отличия.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) и (4) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(1) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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(2) 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 (3) Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (4) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение является словесным и представляет собой слово «IMMUNATE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В решении экспертизы заявленному обозначению противопоставлены международные регистрации:

1. № 562475 с приоритетом от 31.10.1990 обозначения «IMMUNONATE»,
2. № 562476 с приоритетом от 31.10.1990 обозначения «IMMUNATE»,
3. № 499780 с приоритетом от 31.08.1985 обозначения «IMUNAT».

При этом Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой при вынесении решения об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, а именно уступка международной регистрации № 562476, в результате которой правообладателем данной регистрации в настоящее время является заявитель.

Действие правовой охраны международной регистрации № 499780 не было продлено.

Таким образом, на дату рассмотрения возражения заявленному обозначению в соответствии с положениями пункта 1 статьи 7 Закона может быть противопоставлена только международная регистрация № 562475 обозначения «IMMUNONATE». Как уже отмечалось, информация об уступке данной международной регистрации заявителю, на что ссылается в своем возражении заявитель, в распоряжении Палаты по патентным спорам отсутствует.

Противопоставленная международная регистрация № 562475 представляет собой слово «IMMUNONATE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения «IMMUNATE» и противопоставленной международной регистрации «IMMUNONATE» свидетельствует о наличии между ними фонетического сходства. Данный вывод обусловлен совпадением начальных («IMMUN-») и конечных частей («-ATE») сопоставляемых обозначений.

Фонетическое различие между обозначениями заключается в наличии в противопоставленной международной регистрации дополнительного буквосочетания «-ON-», расположенного в центре. Данное буквосочетание не вносит в противопоставленную международную регистрацию характерного звучания, позволяющего с достаточной степенью уверенности утверждать об отсутствии между обозначениями «IMMUNATE» и «IMMUNONATE» фонетического сходства.

Таким образом, несмотря на различное количество букв и слогов, составляющих сравниваемые обозначения, проведенный анализ позволяет Палате по патентным спорам признать сравниваемые обозначения фонетически сходными.

И заявленное обозначение, и противопоставленная международная регистрация представляют собой словесные элементы, выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. В результате такого исполнения сравниваемые обозначения производят одинаковое общее зрительное впечатление. Общее впечатление, производимое сравниваемыми обозначениями, является главенствующим при установлении графического сходства между ними.

Что касается семантики, то анализ доступных источников информации свидетельствует о том, что в иностранных языках, использующих латиницу, отсутствуют лексические единицы «IMMUNATE» и «IMMUNONATE», обладающие семантическим значением. На основании изложенного, у Палаты по патентным спорам отсутствует возможность сопоставительного анализа данных обозначений по семантическому признаку сходства словесных обозначений.

Таким образом, заявленное обозначение может быть признано фонетически и графически сходным до степени смешения с противопоставленной международной регистрацией, имеющей более ранний приоритет.

Правовая охрана противопоставленной регистрации предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ, а именно: фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты, пластыри, перевязочные материалы. Учитывая предназначенность данных товаров для использования в медицине и ветеринарии,

возможность их реализации через аптечную и торговую сети, они могут быть признаны однородными по виду, назначению, кругу потребления и условиям реализации товарам, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения.

Таким образом, проведенный анализ свидетельствует о том, что заявленное обозначение может рассматриваться как сходное до степени смешения с противопоставленной международной регистрацией, имеющей более ранний приоритет, в отношении однородных товаров.

В этой связи, у Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для удовлетворения возражения.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 11.08.2005, оставить в силе решение экспертизы от 18.05.2005.