

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 26.11.2010, поданное компанией Х. УРИАЧ И КОМПАНИЯ, С.А., Испания (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 24.08.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009700742, при этом установлено следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2009700742/50 с приоритетом от 21.01.2009 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию заявки в качестве товарного знака заявлено не имеющее смыслового значения словесное обозначение «РУПАФИН», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Решением Роспатента от 24.08.2010 заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака в отношении всех товаров, указанных в перечне заявки, ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Основанием для принятия указанного решения послужило заключение по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица словесным знаком «RUBORHEN» по международной регистрации №607086 [1] в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В возражении от 26.11.2010, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выражает свое несогласие с указанным решением, приводя следующие доводы:

- противопоставленный знак [1] имеет фонетическое и визуальное различия с заявленным обозначением, так как один произносится как «РУПАФИН», а другой – как «РАБОФЕН» и, следовательно, имеют разный состав гласных и согласных звуков;
- сильными частями обозначений являются их начальные части, так как их конечные части представляют собой форманты «фин» и «фен(phen)», которые довольно часто используются в товарных знаках, предназначенных для маркировки лекарственных средств;
- визуальное различие знаков обусловлено использованием при их выполнении букв разных алфавитов;
- владелец противопоставленного знака предоставил заявителю письмо-согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2009700742/50 (копия письма с переводом прилагается), оригинал которого будет представлен на заседании коллегии.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации товарного знака по заявке №2009700742/50 в отношении всех товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне.

На заседании коллегии, состоявшемся 21.12.2010, был представлен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака [2].

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

С учетом даты (21.01.2009) приоритета заявки №2009700742/50 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.

Заявленное обозначение представляет собой словесный элемент «РУПАФИН», не имеющий смыслового значения и выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Решение об отказе в государственной регистрации указанному знаку основано на наличии сходного до степени смешения словесного знака «RUBOPHEN»[1] в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

Сходство сопоставляемых знаков обусловлено одинаковым количеством слогов, близким составом гласных и согласных звуков и их расположением в знаках, что свидетельствует об их сходстве по фонетическому признаку. В визуальном плане знаки имеют отличия, обусловленные использованием при их выполнении букв разных алфавитов. Оценить сравниваемые знаки по семантическому признаку сходства словесных обозначений не представляется возможным ввиду отсутствия у них смысловых значений.

Анализ перечня товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2009700742/50 и для которых действует международная регистрация №607086[1], показал их однородность, обусловленную тем, что сравниваемые товары имеют один вид, относятся к одной родовой группе, имеют одинаковое назначение и один круг потребителей. Сходство знаков и однородность товаров свидетельствуют о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения в отношении однородных товаров.

Вместе с тем, следует отметить, что правообладатель противопоставленного знака [1] дал свое согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2009700742/50 в отношении всех товаров 05 класса МКТУ, указанных в заявке, что подтверждается письмом [2].

Таким образом, вывод экспертизы о сходстве сравниваемых знаков до степени их смешения в отношении однородных товаров, правомерно указанный в решении Роспатента, не является препятствием для государственной регистрации товарного знака по заявке №2009700742/50.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам
пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 26.11.2010, отменить решение Роспатента от 24.08.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009700742/50.