

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 15.11.2010, поданное компанией «Санофи Пастер Лимитед», Канада (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009700759/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2009700759/50 с приоритетом от 21.01.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «IMMUCYST», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 22.09.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Данное решение обосновано в заключении экспертизы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ с товарным знаком по свидетельству №239590, зарегистрированным на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

Вывод экспертизы о сходстве знаков основан на фонетическом критерии сходства сравниваемых обозначений.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 15.11.2010, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 22.09.2010. Доводы возражения сводятся к следующему:

1) заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак фонетически несходны, поскольку они имеют разный состав звуков;

2) заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак визуально несходны, поскольку они выполнены буквами разных алфавитов, различаются количеством букв и шрифтовым исполнением;

3) заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак семантически несходны, так как заявленное обозначение состоит из сокращения от слова «immunity», означающего в переводе с английского языка «иммунитет», и слова «cyst», означающего «пузырь, циста», то есть переводится в целом как «иммунитет для цисты, иммунитет для пузыря», а противопоставленный товарный знак состоит из двух частей «имму» и «цил» и является транслитерацией слова «immi-cyl», означающего в переводе «иммунитет для цилиндра».

На основании изложенного в возражении содержится просьба отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех товаров, указанных в заявке.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (21.01.2009) 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 от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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.

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

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) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается 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 словесное обозначение «IMMUCYST», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 21.01.2009 испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №239590 (с приоритетом от 27.12.2001) представляет собой словесное обозначение «ИММУЦИЛ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Указанный товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака («IMMUCYST» – «ИММУЦИЛ») показал, что они имеют тождественный состав гласных и близкий состав согласных звуков с одинаковым порядком их расположения в словах.

При этом коллегия Палаты по патентным спорам исходила из того, что в соответствии с правилами транслитерации и ретранслитерации письма, предусмотренными Межгосударственным стандартом ГОСТ 7.79-2000 (ИСО 9-95), принятым Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации в г. Минске в 2000 году и введенным Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 4 сентября 2001 г. №371-ст в действие в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 июля 2002 г., слово «IMMUCYST» транслитерируется на русский язык как «ИММУЦИСТ», что и обуславливает соответствующее звуковое восприятие заявленного обозначения российским потребителем.

Наличие различных звуков в конце сравниваемых слов не оказывает решающего влияния на их звуковое восприятие в целом.

Указанное обуславливает вывод о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений.

Сравниваемые знаки выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами. Вместе с тем, исполнение этих обозначений буквами разных алфавитов обуславливает их несходство по визуальному критерию.

Слова «IMMUCYST» и «ИММУЦИЛ» являются фантазийными, ввиду чего они не подлежат сравнительному анализу по семантическому критерию сходства обозначений.

Что касается предложенных заявителем вариантов смысловых значений данных вымышленных слов, исходя из их словообразовательного анализа, то следует отметить, что они носят субъективный характер и не позволяют сделать вывод о различии сравниваемых неделимых слов по семантическому критерию сходства обозначений.

Коллегия Палаты по патентным спорам при сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеет фонетический фактор, на основе которого установлено фонетическое сходство сравниваемых обозначений. При этом для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Изложенное обуславливает вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются сходными.

Товары 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты; вакцины», в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 05 класса МКТУ «лекарственные средства для человека; фармацевтические препараты; витаминные препараты», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, совпадают либо соотносятся как род-вид, то есть являются однородными.

В силу указанного заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не располагает основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 15.11.2010, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 22.09.2010.