

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 20.02.2014, поданное «Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.», Japon (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 11.11.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1125080, при этом установлено следующее.

Регистрация знака произведена Международным Бюро ВОИС 04.06.2012 с конвенционным приоритетом от 12.12.2011 за № 1125080 на имя «Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.», Japon в отношении товаров 05 класса МКТУ «préparations pharmaceutiques; agents antituberculeux» («фармацевтические препараты; противотуберкулезные средства»).

Знак по международной регистрации № 1125080 представляет собой словесное обозначение «DELASERA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 11.11.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1125080 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, доводы которого сведены к следующему:

- знак по международной регистрации № 1125080 не соответствует требованиям, установленным пунктом 6(2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ;

- знаку по международной регистрации № 1125080 [1] противопоставлен сходный комбинированный знак со словесным элементом «Delser» по международной регистрации № 1085473 [2] с конвенционным приоритетом от 21.09.2010, правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации ранее на имя другого лица в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;

- при сравнительном анализе знака [1] и противопоставленного знака [2] учитывался фактор фонетического сходства сравниваемых словесных элементов «DELASERA»/«Delser»;

- экспертизой установлена однородность сравниваемых товаров 05 класса МКТУ знака [1] и противопоставленного знака [2].

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 20.02.2014 заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, доводы которого сведены к следующему:

- знак [1] не является сходным до степени смешения с противопоставленным знаком [2];

- знак [1] представляет собой слово «DELASERA», не имеющее словарного значения, и, благодаря мягкому звучанию, вызывает ассоциации с романскими языками;

- противопоставленный знак [2] представляет собой темный овал, в центре которого размещен словесный элемент «Delser», не имеющий словарного значения, и цифровой элемент «1891»;

- фонетические различия сравниваемых знаков [1] и [2] заключаются в разном количестве букв (8 и 6), слогов (4 и 2), разной расстановке ударения (предпоследний «-SE-» и первый «Del-»);

- графические различия сравниваемых знаков [1] и [2] заключаются в длине слов «DELASERA»/«Delser»;

- анализ по смысловому критерию сходства словесных обозначений сравниваемых знаков [1] и [2] невозможно провести, поскольку слова «DELASERA» и «Delser» являются изобретенными;

- владелец противопоставленного знака [2] является производителем хлебобулочных изделий, что соответствует роду деятельности компании;

- под обозначением «Delser» владелец противопоставленного знака [2] выпускает печенье для детей и не производит фармацевтических препаратов;

- заявитель является фармацевтической компанией, в связи с чем, и испрашивается определенный объем притязаний по 05 классу МКТУ;

- препарат «Delser» не зарегистрирован надлежащим образом на территории Российской Федерации в качестве фармацевтического препарата;

- фармацевтические товары относятся к категории товаров узкоспециализированного медицинского назначения, в связи с чем вероятность смешения потребителями товаров заявителя с товарами других производителей мала.

В возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку [1] по международной регистрации № 1125080 в отношении товаров 05 класса МКТУ.

К возражению от 20.02.2014 были приложены материалы о владельце противопоставленного знака [2] и об использовании им обозначения «Delser» (на 15 л.).

Уведомленный надлежащим образом заявитель на заседании коллегии, состоявшемся 08.04.2014, приобщил к материалам дела сведения о регистрации сравниваемых знаков [1] и [2] в разных странах мира (на 13 л.).

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (12.12.2011) конвенционного приоритета знака по международной регистрации № 1125080 правовая база для оценки

охраноспособности знака 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, 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.

Согласно требованиям пункта 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 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Знак по международной регистрации № 1125080 [1] представляет собой словесное обозначение «DELASERA», выполненное заглавными буквами

латинского алфавита стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 1085473 [2] с конвенционным приоритетом от 21.09.2010 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «Delser», исполненным буквами белого цвета латинского алфавита стилизованным шрифтом, при этом первая буква выполнена заглавной, остальные - строчными. Под словесным элементом «Delser» выполнены на разном уровне цифры белого цвета «1891». Словесный элемент «Delser» и цифровой элемент «1891» размещены по центру овала черного цвета неправильной формы. Правовая охрана знака [2] действует, в том числе в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Анализ знака [1] и противопоставленного знака [2] на тождество и сходство показал следующее.

Сравнительный анализ по фонетическому фактору сходства знака [1] и противопоставленного знака [2] показал, что они фонетически разнятся за счет разного количества слогов (4 - [1] и 2 - [2]), ударения (предпоследний «-SE-» [1] и первый «Del-» [2]), присутствия в знаке [1] двух гласных «А» в середине и конце слова «DELASERA».

Сопоставительный анализ по смысловому критерию сходства сравниваемых знаков [1] и [2] не представляется возможным в силу отсутствия лексического значения у сравниваемых элементов «DELASERA» и «Delser».

Знак [1] и противопоставленный знак [2] отличны, вследствие разного общего зрительного впечатления. Данный вывод обусловлен тем, что знак [1] выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами черного цвета, а при написании словесного элемента «Delser» знака [2] использованы буквы белого цвета стилизованного шрифта, при этом первая буква выполнена заглавной, остальные буквы – строчные, кроме того, в знаке присутствует цифровой

элемент, представляющий собой, вероятно, данные об истории создания производства.

Товары 05 класса МКТУ знака [1] и товары 05 класса МКТУ противопоставленного знака [2] соотносятся к одному и тому же видовому понятию (лекарственные средства), имеют общий сегмент рынка (рынок фармацевтической продукции), круг потребителей, назначение (для лечения).

Учитывая отсутствие сходства, товары, маркированные сравниваемыми знаками [1] и [2], не будут смешиваться в гражданском обороте, и у потребителя не возникнет представления о принадлежности товаров одному производителю.

Таким образом, вывод, сделанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии знака [1] требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса, палата по патентным спорам считает ошибочным.

В соответствии с изложенным, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 20.02.2014, отменить решение Роспатента от 11.11.2013, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1125080 в отношении товаров 05 класса МКТУ.