

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 27.12.2010. Данное возражение подано компанией «АЛЬМИРАЛЛЬ, С.А.», Испания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009711945/50, при этом установлено следующее.

Заявка № 2009711945/50 на регистрацию словесного обозначения «ROSATIN» была подана на имя заявителя 28.05.2009 в отношении товаров 05 класса МКТУ: «фармацевтические препараты».

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 27.09.2010 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009711945/50 в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица («Janssen Pharmaceutica N.V.», Бельгия) знаком «RAZADYNE» по международной регистрации № 695001, приоритет от 16.01.1998, товары 05 класса МКТУ [1].

В Палату по патентным спорам 27.12.2010 поступило возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009711945/50, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения существенно отличаются по фонетическому критерию, поскольку заявленное обозначение произносится как «ро-са-тин», а противопоставленный знак – «ра-за-дайн»;

- различие в длине сравниваемых слов, а также в написании букв «S» и «Z» приводит к различному визуальному восприятию слов;

- сравниваемые обозначения отличаются и семантически (вызывают различные семантические ассоциации). Слово «ROSATIN» состоит из частей «ROSA» (англ. роза) и «TIN» (англ. олово, жечь), т.е. в целом заявленное обозначение может быть переведено как «розовое олово». Слово «RAZADYNE» состоит из частей «RAZA» (исп. раса, племя) и «DYNE» (англ. и фр. дина, единица силы), в целом противопоставленный знак может ассоциироваться со значением «единица силы племени»;

- заявитель является правообладателем товарного знака «ROSATRIN» (свидетельство № 407206), при этом правовая охрана предоставлена без противопоставления знака «RAZADYNE»;

- лекарственные препараты заявителя, для которых предназначены маркировки «ROSATIN» и «ROSATRIN», применяются для лечения сердечных, легочных и стоматологических заболеваний, противопоставленным знаком «RAZADYNE» маркируются препараты для лечения болезни Альцгеймера. Фармацевтические препараты применяются врачами, которым хорошо известны различия в названии лекарств и их назначении, в связи с чем сравниваемые обозначения не могут быть смешаны этими специалистами.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении скорректированного перечня заявленных товаров 05 класса МКТУ: «фармацевтические препараты, за исключением предназначенных для лечения болезни Альцгеймера».

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатки словарного сайта (Lingvo) [1];
- распечатка свидетельства № 407206 [2];
- распечатка из сети Интернет [3].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, неубедительными.

С учетом даты приоритета (28.05.2009) заявки №2009711945/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс, и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил установлено, что 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 по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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 «ROSATIN» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана с учетом возражения испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ: «фармацевтические препараты, за исключением предназначенных для лечения болезни Альцгеймера».

Противопоставленный знак «RAZADYNE» [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского языка. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ: «фармацевтические препараты».

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] показал следующее.

Анализ словарей основных европейских языков (<http://lingvo.yandex.ru>) позволил выявить, что слова «ROSATIN/RAZADYNE» не являются лексическими единицами какого-либо языка, то есть обозначения в целом являются фантазийными, следовательно, не представляется возможным провести сравнительный анализ по смысловому фактору сходства.

Довод заявителя о разделении сравниваемых обозначений на форманты «ROSA», «TIN» и «RAZA», «DYNE» не может быть признан убедительным, поскольку является непосредственным умозаключением заявителя и носит субъективный характер.

Именно такая последовательность составляющих частей обозначений приводит к тому, что они легко прочитываются как единые словесные единицы. Слитное графическое исполнение знаков обуславливает восприятие их как единых слов. В этой связи коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований

для рассмотрения слов «ROSATIN» и «RAZADYNE» как сложносоставных, образованных из двух формантов.

Кроме того, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что деление слова на части с указанием лексических значений формантов в разных языках (например, испанский и английский) недопустимо.

С точки зрения фонетики сравниваемые обозначения следует признать сходными в силу следующего.

Коллегия Палаты по патентным спорам обращает внимание, что при отсутствии принадлежности упомянутых словесных элементов к какому-либо языку их сравнительный анализ по фонетическому фактору сходства следует проводить исходя из того, что словесные элементы выполнены буквами латинского алфавита.

Слово «ROSATIN» состоит из семи букв/звуков, тогда как в противопоставленном знаке слово «RAZADYNE» имеет восемь букв/звуков. Сравниваемые слова не имеют однозначно установленного ударения, в связи с чем потребителем они могут произноситься с ударением на любой из гласных звуков в зависимости от имеющихся в памяти ассоциаций и удобства произношения.

Следует отметить, что в русском языке буквы «О/А», «С/З» и «Т/Д» являются парными и при произношении могут переходить одна в другую. Так, буква «О» в безударном положении оглушается и звучит как парный ей звук «А» (мороз). Буква «С» может читаться как «З» (сделал) и, наоборот, буква «З» может произноситься как «С» (сказка). Аналогично с буквами «Д» и «Т» (ходьба, молотьба).

Коллегия Палаты по патентным спорам также обращает внимание, что указанные буквы в большинстве языков являются парными, т.е. при произношении в зависимости от правил чтения конкретного языка могут произноситься по-разному.

В связи с изложенным, близкое число букв/звуков в словесных элементах сравниваемых знаков, а также неоднозначность прочтения слов и ударения при их произношении обуславливают возможность их одинакового звучания и, как следствие, фонетическое сходство сравниваемых обозначений.

Довод заявителя об однозначном прочтении обозначений «ROSATIN» и «RAZADYNE» как [росатин] и [разадайн] является декларативным и недоказанным.

Сопоставляемые обозначения выполнены буквами одного алфавита, что графически их сближает.

В целом знаки ассоциируются друг с другом, поскольку отсутствие оригинальности графической проработки и семантических значений слов обуславливает превалирование фонетического фактора сходства, по которому коллегией Палаты по патентным спорам установлено сходство обозначений.

Таким образом, в целом заявленное обозначение и противопоставленный знак [1] являются сходными, несмотря на отдельные их отличия.

Что касается товаров, указанных в перечнях сопоставляемых обозначений, необходимо отметить следующее.

Товары 05 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению и предоставлена правовая охрана противопоставленному знаку [1], относятся к фармацевтическим препаратам. Поскольку указанные товары соотносятся друг с другом как вид-род, а также имеют одно назначение, условия реализации и круг потребителей, они являются однородными.

Довод заявителя о различных направлениях основной области деятельности заявителя (препараты для лечения сердечных, легочных и стоматологических заболеваний) и владельца противопоставленного знака [1] (препараты для лечения болезни Альцгеймера) не может быть принят во внимание, поскольку данный факт не нашел отражения в перечне противопоставленного знака [1].

Установленное сходство заявленного обозначения с противопоставленным знаком [1] и однородность товаров 05 класса МКТУ позволяет сделать вывод о сходстве до степени смешения сравниваемых обозначений, т.е. вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения от 27.12.2010, оставить в силе решение Роспатента от 27.09.2010.