

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее 26.10.2015, поданное «Zentiva Group, a.s.», Чешская Республика (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1180844, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака с конвенционным приоритетом от 17.05.2013 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 20.05.2013 за №1180844 на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1180844 представляет собой словесное обозначение «ДАСИН», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Роспатентом 25.06.2015 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1180844 в отношении товаров 05 класса МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что знак по международной регистрации №1180844 сходен до степени смешения со словесным товарным знаком

«ADOSINE АДОСИН» по свидетельству №372179, ранее зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.10.2015 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения не являются сходными ввиду различной фонетики сопоставляемых обозначений, обусловленной разной морфологической структурой;

- несходство знаков заключается также в различном визуальном восприятии обозначений, связанных с различным составом букв, образующих словесные элементы, и использованием различных алфавитов в обозначениях;

- под заявленным обозначением заявитель планирует выпуск препаратов, предназначенных для лечения недержания мочи (инконтиненции);

- заявителем по заявке является известная чешская компания, которая занимает ведущее место среди производителей дженериков;

- компания – заявитель является правообладателем целого ряда российских и международных товарных знаков, используемых для маркировки широко известных фармацевтических препаратов, следовательно, регистрация рассматриваемого знака является необходимым условием ведения активной деятельности в качестве добросовестного участника гражданского оборота в Российской Федерации.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 25.06.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1180844 в отношении товаров 05 класса МКТУ.

К возражению приложены сведения о компании – заявителя и материалы из сети Интернет (1).

На заседании коллегии заявителем были представлены сведения из Государственного реестра лекарственных средств (2).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы заявителя неубедительными.

С учетом конвенционного приоритета рассматриваемого знака (17.05.2013) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации 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 Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (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.

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), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного 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 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.

Знак по международной регистрации №1180844 представляет собой словесное обозначение «ДАСИН», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ «медикаменты; фармацевтические препараты, используемые для человека».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №372179 представляет

ADOSINE

собой словесное обозначение «**АДОСИН**», включающее расположенные одно под другим словесные элементы «ADOSINE АДОСИН», выполненные заглавными буквами латинского и русского алфавитов. Товарному знаку предоставлена правовая охрана в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические и медицинские препараты для людей и животных».

Товары 05 класса МКТУ, указанные в международной регистрации, являются однородными товарам 05 класса МКТУ, приведенным в перечне противопоставленного товарного знака, поскольку они относятся к одной родовой группе товаров «фармацевтические и лекарственные препараты для человека», следовательно, они имеют одинаковое назначение, условия сбыта и круг потребителей.

Сравнительный анализ знака по международной регистрации №1180844 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №372179 на тождество и сходство показал следующее.

В противопоставленном товарном знаке словесные элементы «ADOSINE АДОСИН» не имеют словарно смысловых значений, в силу чего оценить сравниваемые знаки по смысловому признаку сходства не представляется возможным.

Фонетическое сходство сравниваемых словесных элементов «ДАСИН» и «АДОСИН» обусловлено сходным сочетанием звуков, расположением близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, близостью состава гласных и тождественным составом согласных букв.

Графически сравниваемые знаки также являются сходными, поскольку выполнены буквами одного алфавита стандартными видами шрифтов без

применения какой-либо оригинальной графики, в связи с чем производят одинаковое общее зрительное впечатление.

Стандартное шрифтовое исполнение знака по международной регистрации и противопоставленного товарного знака, при отсутствии у них семантики, усиливает влияние фонетического сходства.

Таким образом, с учетом высокой степени фонетического сходства словесных элементов и наличия графического сходства, знак по международной регистрации №1180844 и противопоставленный товарный знак по свидетельству №372179 были признаны сходными в целом.

Каких-либо сведений о том, что продукция, маркированная сравниваемыми знаками, присутствует в гражданском обороте и не смешивается потребителями заявителем не представлено.

Учитывая изложенное, знак по международной регистрации №1180844 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №372179 в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.10.2015, оставить в силе решение Роспатента от 25.06.2015.