

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 от 23.04.2015, поданное Zentiva Group, a.s. (Tchèque, République) (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1161359, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1161359 с конвенционным приоритетом от 07.08.2012 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 30.01.2013 на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1161359 представляет собой словесный элемент «**DUTAZEN**», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом 25.12.2014 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1161359 на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому указанный знак не соответствует требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что знак по международной регистрации №1161359 сходен до степени смешения в отношении однородных товаров со знаком «**DOUTZEN**» по международной регистрации №1121949 [1], правовая охрана которому была

предоставлена ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В возражении от 23.04.2015, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, заявителем выражено несогласие с указанным решением и приведены следующие аргументы в защиту своей позиции:

- знак по международной регистрации №1161359 «**DUTAZEN**» является фантазийным и не имеет семантической нагрузки, а противопоставленный знак «**DOUTZEN**» является именем всемирноизвестной нидерландской супермодели Даутцен Крус (Doutzen Kroes);

- экспертизой не был учтен факт ограничения перечня заявленных товаров следующим образом: «Médicaments, préparations pharmaceutiques à usage humain, notamment pour le traitement des maladies prostatique et les dysfonctionnements»;

- обозначение «**DUTAZEN**» является названием фармацевтического препарата, предназначенного для лечения заболеваний предстательной железы, что отражено в ограничении перечня;

- данные заболевания являются серьезными, требующими врачебного контроля и наблюдения у врача соответствующего профиля, препарат назначается к приему исключительно врачом, что исключает возможность коллизий сравниваемых обозначений в гражданском обороте;

- заявитель является владельцем исключительного права на знак «**ДУТАЗЕН**» по международной регистрации №1166761 в отношении вышеуказанных товаров 05 класса МКТУ;

- заявитель является правообладателем целого ряда российских и международных товарных знаков, используемых для маркировки известных фармацевтических препаратов, в связи с чем регистрация нового знака является необходимым условием ведения активной деятельности в качестве добросовестного участника гражданского оборота.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1161359 в отношении всех товаров 05 класса МКТУ, указанных в международной регистрации.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты (07.08.2012) конвенционного приоритета международной регистрации №1161359 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 №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.

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.

Знак по международной регистрации №1161359 представляет собой словесное обозначение «**DUTAZEN**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны указанному знаку испрашивается для товаров 05 класса МКТУ: «Médicaments, préparations pharmaceutiques à usage humain, notamment pour le traitement des maladies prostatique et les dysfonctionnements».

Решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1168231 было основано на его несоответствии требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходного до степени смешения знака [1], правовая охрана которому была предоставлена на имя иного лица в отношении однородных товаров и имеющего более ранний приоритет.

Знак [1] представляет собой словесное обозначение «**DOUTZEN**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и не имеющее смыслового значения. Знаку предоставлена правовая охрана в частности, для товаров 05 класса МКТУ – «produits pharmaceutiques».

Товары 05 класса МКТУ, указанные в перечнях сравниваемых знаков, являются однородными, поскольку они относятся к одной родовой группе (фармацевтические препараты), соотносятся между собой как род-вид, имеют одинаковые условия реализации и один круг потребителей.

Сравнительный анализ знаков на тождество и сходство показал следующее.

Знаки «**DUTAZEN**» и «**DOUTZEN**» являются сходными по фонетическому признаку сходства словесных обозначений, что обусловлено одинаковым количеством слогов, букв и звуков, а также наличием близких и совпадающих звуков и их расположением в сравниваемых обозначениях, наличием совпадающих слогов, близким составом гласных и одинаковым составом согласных звуков. Кроме того, сравниваемые обозначения начинаются с одной буквы и имеют одинаковое окончание.

Выполнение сопоставляемых обозначений стандартным шрифтом буквами латинского алфавита свидетельствует об их сходстве по графическому признаку сходства.

Оценить сравниваемые знаки по семантическому признаку сходства не представляется возможным связи с тем, что знак «**DUTAZEN**» по международной регистрации №1161359 не имеет смыслового значения.

Тот факт, что противопоставленный знак «**DOUTZEN**» совпадает с именем нидерландской модели Doutzen Kroes, не позволяет сделать вывод об отсутствии сходства сравниваемых обозначений при наличии их фонетического и графического сходства.

Вышеуказанное свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ, что подтверждает правомерность вывода экспертизы о несоответствии знака по международной регистрации №1161359 требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.04.2015, и оставить в силе решение Роспатента от 25.12.2014.