

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 25.03.2016 (далее – Роспатент), поданное ЭлДжи Лайф Саенсиз, Лтд, Республика Корея (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014712927, при этом установила следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2014712927, поданной 18.04.2014, заявлено словесное обозначение «PROTESCAL», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Роспатентом 25.02.2016 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пунктов 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, мотивированы тем, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения со знаком по международной регистрации №1118217 (приоритет от 16.03.2012), правовая охрана которому была предоставлена на территории

Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ, однородных заявленным.

В поступившем 25.03.2016 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- различие фонетических образов в сравниваемых обозначениях существенно влияет на их восприятие и придает им отличное друг от друга звучание;

- наличие разницы в буквенном составе сравниваемых обозначений, графическое выделение трех последних букв элемента «Protekal» и дополнительный графический элемент противопоставленного знака говорит об отсутствии визуального сходства сравниваемых обозначений;

- три последние выделенные буквы словесного элемента противопоставленного знака «kal» указывают на характеристику товара (калория), а часть «prote» относится к слову «протеин». В связи с чем противопоставленный знак может быть интерпретирован как «протеиновая килокалория», что составляет семантическое отличие указанного знака от заявленного обозначения.

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены следующие материалы:

- копии публикаций и регистраций обозначения «PROTESCAL» [1].

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2014712927 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, необсудительными.

С учетом даты (18.04.2014) поступления заявки №2014712927 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 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 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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 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

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «PROTESCAL», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак по международной регистрации №1118217



представляет собой комбинированное обозначение, включающее в себя словесный элемент «Protekal», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита с выделением трех последних букв.

Слева расположен графический элемент, представляющий собой стилизованное изображение человека.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Словесный элемент «Protekal», входящий в противопоставленный знак по международной регистрации №1118217, является доминирующим элементом, так как занимает центральное положение в композиции, пространственно преобладает по сравнению с графическим элементом, в связи с чем именно на нем будет акцентироваться внимание потребителя.

Заявленное обозначение «PROTESCAL» и доминирующий словесный элемент противопоставленного знака «Protekal» имеют сходный состав звуков и равное количество слогов. Различие составляет только один звук «s» во втором слоге заявленного обозначения. В связи с этим, необходимо сделать вывод о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений.

Кроме того, знаки являются сходными по графическому критерию сходства, так как имеют сходный состав букв одного (латинского) алфавита.

Анализ сравниваемых словесных обозначений по семантическому критерию сходства провести не представляется возможным, так как оба слова отсутствуют в словарях, то есть являются вымышленными.

Товары 05 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленному обозначению и предоставлена правовая охрана знаку по международной регистрации №1118217 являются однородными, так как относятся к одной родовой группе – «фармацевтические препараты». Коллегия отмечает, что данный сегмент рынка требует особенного регулирования и, прежде всего, необходимо акцентировать внимание на высоком риске смешения товаров и его последствиях. Согласно методическим рекомендациям по рациональному выбору названий лекарственных средств (Методические рекомендации по рациональному выбору названий лекарственных средств утвержденные Департаментом госконтроля лексредств

и медтехники РФ 01.07.2003), разница в сравниваемых названиях препаратов должна составлять не менее трех букв.

Резюмируя проведенный анализ, следует заключить, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным знаком по международной регистрации №1118217 в отношении однородных товаров, в связи с чем заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса и, следовательно, решение Роспатента от 25.02.2016 правомерно.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.03.2016, оставить в силе решение Роспатента от 25.02.2016.