

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 12.03.2014 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 10.02.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012716949, поданное Зодиак Интернешнл Корпорейшн, Республика Панама (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012716949 с приоритетом от 24.05.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется словесное обозначение «РЕТРЕХА ПЕТРЕКСА», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов соответственно.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 10.02.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента). Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении данных товаров 05 класса МКТУ заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя другого лица товарными знаками:

- с товарным знаком «ПАТРЕКС» по свидетельству №184007 с приоритетом от 09.07.1998 в отношении товаров 05 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 05 класса МКТУ[1];

- с товарным знаком «PATREX» по свидетельству №183507 с приоритетом от 21.05.1998 в отношении товаров 05 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 05 класса МКТУ [2].

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

- заявителем было получено письмо, в котором владелец противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №184007, №183507 дает свое согласие на регистрацию заявленного обозначения в отношении всех заявленных товаров 05 класса;
- учитывая фонетические, визуальные и семантические отличия рассматриваемых обозначений, заявитель любезно просит принять во внимание предоставленное письмо-согласие и снять имеющиеся противопоставления.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения Роспатента от 10.02.2014 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам был представлен оригинал письма-согласия от владельца противопоставленных товарных знаков [1, 2].

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия палаты по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (24.05.2012) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного 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 пунктом 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

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 определяется 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 представляет собой словесное обозначение «PETREXA ПЕТРЕКСА», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов соответственно. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [1] представляет собой словесное обозначение «ПАТРЕКС», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [2] представляет собой словесное обозначение «PATREX», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-2] показал следующее.

Сопоставляемые обозначения содержат фонетически сходные словесные элементы «PETREXA ПЕТРЕКСА»/«ПАТРЕКС»/«PATREX».

Так, фонетическое сходство обусловлено сходством начальных частей «PET»/«ПЕТ»/«ПАТ»/«ПАТ» и сходством конечных частей «REXA»/«РЕКСА»/«РЕКС»/«РЕХ».

В смысловом отношении сравниваемые знаки не являются лексическими единицами какого-либо языка и, следовательно, являются фантазийными, что не позволяет провести оценку по семантическому фактору сходства словесных обозначений, что усиливает значение иных критериев сходства.

Что касается визуального признака сходства, то следует отметить, что графические отличия носят второстепенный характер с точки зрения индивидуализирующей функции знаков, выполненных стандартными шрифтовыми единицами.

В соответствии с изложенным, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Относительно однородности товаров 05 класса МКТУ заявленного обозначения и товаров 05 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1-2] необходимо отметить

следующее. Указанные товары являются однородными, поскольку относятся к фармацевтическим препаратам, имеют один круг потребителей и условия сбыта.

Сходство сравниваемых знаков и однородность товаров 05 класса МКТУ заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, заявителем представлено письменное согласие от правообладателя противопоставленных товарных знаков [1-2] на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ. В этой связи, вывод о сходстве до степени смешения в отношении однородных товаров, правомерно указанный в оспариваемом решении Роспатента, не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении вышеуказанных товаров.

Таким образом, у палаты по патентным спорам отсутствуют основания для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

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

удовлетворить возражение от 12.03.2014, отменить решение Роспатента от 10.02.2014, зарегистрировать товарный знак по заявке №2012716949.