

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, рассмотрела возражение от 29.01.2014, поданное компанией ALFA WASSERMANN HUNGARY Kft., Венгрия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 28.08.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1102969, при этом установила следующее.

Знак по международной регистрации №1102969 с конвенционным приоритетом от 09.06.2011 зарегистрирован в Международном бюро ВОИС 09.12.2011 на имя ALFA WASSERMANN HUNGARY Kft. в отношении товаров 05, 10 классов МКТУ и услуг 44 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1102969 представляет собой словесное обозначение «TIXTAR», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение (далее – решение Роспатента) от 28.08.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1102969 в отношении всех товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №1102969 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации №1102969 сходен до степени смешения со словесным знаком «ITEXTAR» (международная регистрация №947379 с конвенционным приоритетом от 20.06.2007) правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ на имя SANOFI, 54 rue La Boétie F-75008 Paris, France.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 29.01.2014, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- по мнению заявителя, сравниваемые обозначения фонетически и визуально не сходны, за счет наличия в противопоставленном знаке начальной буквы «I», а также за счет различия в гласных «I/E»;

- 27.02.2013 Европейское ведомство по гармонизации на внутреннем рынке вынесло решение о несходстве знаков «TIXTAR» и «ITEXTAR», также знак «TIXTAR» зарегистрирован в Мексике, Китае, Австралии, при наличии регистрации знака «ITEXTAR».

На основании изложенного заявитель выразил просьбу отменить решение Роспатента от 2.08.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1102969 в отношении всех товаров 05, 10 классов МКТУ и услуг 44 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав лицо, участвующее в рассмотрении возражения, палата по патентным спорам находит доводы возражения необоснованными.

С учетом даты (09.06.2011) конвенционного приоритета международной регистрации №1102969 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 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 требованиями пункта 6 (2) 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.

Согласно пункту 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. 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 в сравниваемых обозначениях; 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 пунктах 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 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 №1102969 представляет собой словесное обозначение «TIXTAR», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1102969 испрашивается в отношении товаров 05, 10 классов МКТУ и услуг 44 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №947379 представляет собой словесное обозначение «ITEXTAR», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Анализ охраноспособности знака по международной регистрации №1102969 в рамках соответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Знак по международной регистрации №1102969 и противопоставленный знак по международной регистрации №947379 являются сходными, ввиду фонетического сходства, обусловленного сходством начальных частей (TIX-/ ITEX-) и совпадением звучания конечных частей (- TAR) словесных обозначений, близостью совпадающих

звук, слогов. При этом различие гласных букв (-I/-E-) при произношении сравниваемых обозначений практически неразличимы.

Вместе с тем коллегия палаты по патентным спорам исходила из того, что при оценке сходства до степени смешения обозначений, правовая охрана которым испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ, должен применяться более строгий подход, чем в отношении других товаров, поскольку, товары данной группы напрямую связаны со здоровьем человека. Кроме того, в отношении товаров 05 класса МКТУ подлежат применению Методические рекомендации «Рациональный выбор названий лекарственных средств», утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 10.10.2005, согласно которым «... различия между сравниваемыми названиями должны составлять 3 и более букв (знаков) в любом сочетании».

Графическое сходство сравниваемых словесных обозначений обусловлено выполнением их буквами латинского алфавита, а также сходством исполнения шрифтовых единиц.

Сравниваемые обозначения не являются лексической единицей какого – либо языка, ввиду чего анализ по семантическому критерию сходства не проводился.

Изложенное свидетельствует о сходстве знаков в целом на основании сходства по фонетическому, графическому критериям сходства словесных обозначений.

Анализ однородности товаров сравниваемых обозначений показал, что товары 05 класса МКТУ, указанные в перечне международной регистрации №1102969, однородны товарам 05 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №947379, поскольку относятся к одной родовой группе (фармацевтическая продукция), имеют одно назначение, условия сбыта и круг потребителей.

Довод о регистрации знака «TIXTAR» в других странах, а также о принятии решения Европейским ведомством по гармонизации на внутреннем рынке о несхождении знаков «TIXTAR» и «ITEXTAR» не может служить основанием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по

международной регистрации №1102969, поскольку экспертиза руководствуется национальным законодательством.

В связи с этим у коллегии палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания знака по международной регистрации №1102969 соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 29.01.2014 и оставить в силе решение Роспатента от 28.08.2013.