

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 25.05.2012, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Фармактивы», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010731146, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2010731146 с приоритетом от 28.09.2010 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «СТРОЗАН STROZAN», выполненное стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 13.02.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ со знаком «STROSSIAN» по международной регистрации № 601042, правовая охрана которому была предоставлена на территории Российской Федерации на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

Вывод экспертизы о сходстве знаков основан на фонетическом критерии сходства сравниваемых обозначений.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 25.05.2012, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 13.02.2012. Доводы возражения сводятся к тому, что заявленное обозначение и противопоставленный знак не являются сходными, так как они являются фантазийными и различаются количеством слогов, составом звуков и ударением.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех указанных в заявке товаров.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (28.09.2010) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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. Сходство

словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «СТРОЗАН STROZAN», выполненное в две строки стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 28.09.2010 испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 601042 (с конвенционным приоритетом от 14.12.1992) представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изображения горизонтально ориентированного прямоугольника, в который помещен словесный элемент «STROSSIAN», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Следует отметить, что в указанном знаке доминирует слово «STROSSIAN», так как оно занимает центральное положение и запоминается легче, чем изобразительный элемент, играющий в нем второстепенную (подчиненную) роль.

Правовая охрана противопоставленному знаку была предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака показал, что входящие в их состав слова («СТРОЗАН / STROZAN» –

«STROSSIAN») имеют близкий состав гласных и согласных звуков и совпадающие звуко сочетания (совпадают 6 звуков из 9), в том числе совпадающие начальные звуки (начальный слог – «STRO-»), на которых прежде всего акцентируется внимание при восприятии знаков в целом, и совпадающие конечные звуки («-AN»).

В силу указанного сравниваемые знаки ассоциируются друг с другом в целом.

Некоторые отличия сравниваемых знаков по фонетическому критерию сходства обозначений (по количеству слогов и звуков, составу звуков) и по графическому критерию (по количеству слов и букв, составу букв, наличие графического элемента в противопоставленном знаке) имеют второстепенное значение при сравнении этих знаков в целом.

Поскольку заявленное обозначение и противопоставленный знак не обладают смысловым значением (фантазийные), то их анализ по семантическому критерию сходства обозначений не проводится.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Коллегия Палаты по патентным спорам при сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного знака исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеет фонетический критерий сходства обозначений, на основе которого было установлено фонетическое сходство этих знаков.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации № 601042, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Товары 05 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 05 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак, соотносятся как вид-род, то есть являются однородными, что заявителем в возражении не оспаривается.

Изложенное обуславливает вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации № 601042 до степени смешения в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для опровержения вывода экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 25.05.2012, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 13.02.2012.