

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 05.12.2012 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации по заявке №2011706292, поданное Закрытым акционерным обществом «Фарм-Синтез», Москва, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2011706292/50 с приоритетом от 04.03.2011 на имя заявителя было подано словесное обозначение «ZoleRen». Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности 23.06.2012 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ.

Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, так как оно сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №367839 с приоритетом от 14.12.2007, зарегистрированным на имя Орион Корпорейшн, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам 05.12.2012 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 25.06.2012 и указал следующее:

- сравниваемые знаки не сходны по фонетическому и графическому критерию сходства;

- товары, в отношении которых испрашивается регистрация, контролируются не только потребителем, но и медицинским персоналом;

- правообладатель противопоставленного товарного знака предоставил письменное согласие на регистрацию заявленного обозначения в отношении товаров 05 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем приложены следующие документы:

1. Копия страницы из сети Интернет.

- 2 Письмо - согласие.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (04.03.2012) подачи заявки №2011706292 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает Гражданский кодекс Российской Федерации и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003, (далее — Правила).

На основании 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.

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

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 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 1 - 3) 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. 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 «ZoleRen» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «SOLERIN СОЛЕРИН» по свидетельству №367839 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского и английского алфавитов в две строки. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено фонетическим сходством словесных обозначений, так как они имеют близкие и совпадающие звуки, одинаковое расположение по отношению друг к другу. Незначительные различия в произношении звуков, не противоречат выводу о сходном произношении обозначений.

Словесные обозначения «zoleren/solerin/солерин» не являются лексическими единицами какого-либо языка, ввиду чего сопоставительный анализ по семантическому критерию сходства не проводился.

Действительно, сравниваемые обозначения имеют графические различия (использование при написании шрифтовых единиц латинского и русского языков), однако это не оказывает существенного влияния на вывод о сходстве знаков, обусловленный фонетическим сходством словесных обозначений.

Анализ однородности товаров МКТУ показал, что заявленные товары 05 класса являются однородными товарам 05 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена

правовая охрана противопоставленному товарному знаку, поскольку они соотносятся как род/вид.

Учитывая изложенное, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №367839 в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ, и, соответственно, решение Роспатента от 23.06.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011706292 следует признать правомерным.

Вместе с тем, правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №367839 (компания Орион Корпорейшн) предоставил письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя ЗАО «ФАРМ-СИНТЕЗ» в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Таким образом, предоставленное правообладателем противопоставленного товарного знака письмо - согласие [2] устраняет препятствие для государственной регистрации товарного знака по заявке №2011706292.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение от 05.12.2012, отменить решение Роспатента от 23.06.2012, зарегистрировать товарный знак по заявке №2011706292.