

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 28.02.2014, поданное компанией BOIRON, Франция (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 29.05.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1101490, при этом установлено следующее.

Знак по международной регистрации №1101490 с конвенционным приоритетом от 23.05.2011 зарегистрирован в Международном бюро ВОИС 17.11.2011 на имя BOIRON в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1101490 представляет собой словесное обозначение «STODALINE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение (далее – решение Роспатента) от 29.05.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1101490 в отношении всех товаров 05 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №1101490 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации №1101490 сходен до степени смешения со знаком «СТАБОЛИН» (международная регистрация №939406 с конвенционным приоритетом от 19.04.2007), которому ранее

была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ на имя Richter Gedeon Nyrt., Gyömrői út 19-21 H-1103 Budapest (Венгрия).

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 28.02.2014, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель подал ходатайство в МБ ВОИС об ограничении перечня товаров 05 класса МКТУ, и соответствующие изменения были внесены 30.05.2013;

- знак по международной регистрации №1101490 и противопоставленный знак по международной регистрации №939406 фонетически и графически не сходны до степени смешения, поскольку имеют разное количество букв, разный состав гласных и согласных букв, и они выполнены буквами разных алфавитов.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу отменить решение Роспатента от 29.05.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1101490 в отношении уточненного перечня товаров 05 класса МКТУ.

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

С учетом даты (23.05.2011) конвенционного приоритета международной регистрации №1101490 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 №1101490 представляет собой словесное обозначение «STODALINE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1101490 испрашивается в отношении уточненного перечня товаров 05 класса МКТУ: «Produits pharmaceutiques, à savoir spécialités homéopathiques destinées au traitement de la toux» (фармацевтические продукты, а именно гомеопатические препараты для лечения кашля).

Противопоставленный знак по международной регистрации №939406 [1] представляет собой словесное обозначение «СТАБОЛИН», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ (фармацевтические препараты).

Анализ охраноспособности знака по международной регистрации №1101490 на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

При принятии решения коллегия палаты по патентным спорам руководствовалась Методическими рекомендациями «Рациональный выбор названий лекарственных средств», утвержденными 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».

Сравниваемые обозначения «STODALINE» [СТОДАЛАЙН] – «СТАБОЛИН» состоят из разного количества гласных и согласных букв/звучков, имеют различие в 5 букв, начинаются с принципиально различных по звучанию слогов (СТО-/СТА), на которые в первую очередь акцентируется внимание потребителя.

Указанные отличия придают обозначениям в целом иное звучание, что обуславливает вывод о несхождении их по фонетическому фактору сходства.

Сравнительный анализ сравниваемых обозначений по семантическому критерию сходства словесных обозначений не может быть проведен ввиду того, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по международной регистрации №939406 являются фантазийными словами, не имеющими смыслового значения.

Различие сравниваемых обозначений усугубляется их графическим несхождением, поскольку визуально они производят разное зрительное впечатление, поскольку исполнены буквами различных алфавитов (латинский/русский).

Товары 05 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 05 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленному знаку [1], являются однородными, что заявителем не оспаривается. Вместе с тем они не могут смешиваться потребителем на рынке по причине несходства знаков, которыми они маркированы.

Резюмируя вышеизложенное, следует указать, что знак по международной регистрации №1101490 соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса и, соответственно, основания для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении уточненного перечня товаров 05 класса МКТУ, отсутствуют.

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

удовлетворить возражение от 28.02.2014, отменить решение Роспатента от 29.05.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1101490 в отношении товаров 05 класса МКТУ: «Produits pharmaceutiques, à savoir spécialités homéopathiques destinées au traitement de la toux».