

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 14.03.2014, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «КардиоСистемФарма», г. Химки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012718821, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2012718821 с приоритетом от 07.06.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 05, 10 классов МКТУ.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «НОРМАКОР/NORMACOR», выполненное стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов, в две строки.

На основании заключения по результатам экспертизы Роспатентом 20.12.2013 принято решение о государственной регистрации товарного знака только в отношении части товаров 05 класса МКТУ, всех товаров 10 класса МКТУ. Согласно заключению было установлено, что в отношении части товаров 05 класса МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «NORMACOL» (свидетельство №130577 с приоритетом от 24.12.1993), ранее зарегистрированным на имя НОРЖИН Фарма, 2 Рю Жак Дагерр, 92500 Руэль-Мальмезон, Франция в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 14.03.2014 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- срок действия противопоставленного товарного знака по свидетельству №130577 истек 24.12.2014;
- препарат «NORMACOL» не зарегистрирован и не реализуется на территории Российской Федерации;
- препараты «НОРМАКОР/NORMACOR», «NORMACOL» имеют разное назначение (раствор, предназначенный для лечения сердечно сосудистых заболеваний/препарат, применяемый при заболеваниях желудочно-кишечного тракта), в связи с чем сравниваемые обозначения не будут смешиваться на рынке.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение Роспатента от 20.12.2013 по заявке №2012718821 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех товаров 05, 10 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (07.06.2012) поступления заявки №2012718821 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с 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), 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, 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 пункте 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 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 «НОРМАКОР/NORMACOR», выполненное стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов в две строки. Регистрация знака испрашивается в отношении всех товаров 05, 10 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №130577 представляет собой словесное обозначение «NORMACOL», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита [1]. Знак зарегистрирован в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Анализ охраноспособности заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Анализ заявленного обозначения «НОРМАКОР/NORMACOR» и противопоставленного знака «NORMACOL» по фонетическому критерию сходства показал, что, сравниваемые обозначения имеют одинаковое количество слогов, состав гласных букв и близкий состав согласных букв, что заявителем не оспаривается.

Товары 05 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленному обозначению и товары 05 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [1] являются однородными, поскольку соотносятся как род/вид, имеют одно назначение, условия сбыта и круг потребителей.

Что касается довода заявителя о том, что препараты «НОРМАКОР/NORMACOR», «NORMACOL» имеют разное назначение (раствор, предназначенный для лечения сердечно сосудистых заболеваний/препарат, применяемый при заболеваниях желудочно-кишечного тракта), то он не опровергает вывод о сходстве знаков в целом в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров

05 класса МКТУ. В связи с этим вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Вместе с тем, согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №130577 была прекращена в связи с истечением срока действия исключительного права на товарный знак (срок действия истек 24.12.2013).

Изложенные обстоятельства исключают возможность противопоставления товарного знака [1] в качестве основания несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, у коллегии палаты по патентным спорам основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 05 класса МКТУ отсутствуют.

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

удовлетворить возражение от 14.03.2014, изменить решение Роспатента от 20.12.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012718821.