

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 09.04.2015 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 27.11.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013711497, поданное компанией Зентива Групп, а.с., Чешская Республика (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Заявка №2013711497 на регистрацию словесного обозначения «SIMPLAER» была подана 08.04.2013 на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 27.11.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013711497 в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица товарным знаком «ZEMPLAR» по свидетельству №408937 с приоритетом от 03.10.2008 в отношении товаров 05 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 05 класса МКТУ [1].

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель принял решение ограничить перечень заявленных товаров 05 класса МКТУ следующим образом: «препараты фармацевтические, а именно препараты фармацевтические для лечения респираторных заболеваний»;
- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак обладают различной фонетикой, обусловленной различной морфологической структурой сравниваемых обозначений, наличием различных звонких, запоминающихся первых/последних слогов;
- заявленное обозначение обладает семантикой, тогда как противопоставленный товарный знак не обладает;
- сравниваемые обозначения имеют различное визуальное восприятие, обусловленное использованием различных алфавитов;
- поскольку сравнительный анализ проводится для обозначений, представляющих собой названия фармацевтических препаратов, присутствующих на российском рынке, то ключевым моментом является потребительские свойства и функциональное назначение товара, то есть фармакологическая группа препарата, обуславливающая область его применения - лечение определенного заболевания или совокупности заболеваний;
- сравниваемые фармацевтические препараты относятся совершенно к различным фармакологическим группам (заявленное обозначение - профилактика и длительное лечение бронхиальной астмы; противопоставленный товарный знак - профилактика и лечение вторичного гиперпаратиреоза, развивающегося при хронических заболеваниях почек), и соответственно, потребительские свойства и функциональное назначение препаратов различны.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении указанных выше товаров 05 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты (08.04.2013) подачи заявки №2013711497 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил установлено, что 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) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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 «SIMPLAER» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ: «препараты фармацевтические, а именно препараты фармацевтические для лечения респираторных заболеваний».

Противопоставленный знак «ZEMPLAR» [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] показал, что они представляют собой словесные обозначения «SIMPLAER», «ZEMPLAR».

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] свидетельствует об отсутствии сходства между сравниваемыми обозначениями в целом.

Так, анализ по фонетическому фактору показал, что сравниваемые обозначения имеют существенные отличия, поскольку имеют различный звукоряд и отличаются звучанием начальных частей «SIMP-»/ «ZEMP-» за счет четко произносимых первых двух звуков, а также конечных частей «-LAER»/«-LAR» за счет наличия слогаобразующего звука «Е» («LA-ER») в конечной части заявленного обозначения.

В смысловом отношении сравниваемые знаки не являются лексическими единицами какого-либо языка и, следовательно, являются фантазийными, что не позволяет провести оценку по семантическому фактору сходства словесных обозначений и усиливает значение иных критериев сходства.

Что касается визуального признака сходства, то следует отметить, что графические отличия носят второстепенный характер в отношении обозначений, выполненных стандартными шрифтовыми единицами.

Кроме того, при оценке сходства до степени смешения обозначений, заявляемых на регистрацию в отношении товаров 05 класса МКТУ, коллегия принимает во внимание 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».

В рассматриваемом случае отличие между сравниваемыми обозначениями составляет 3 буквы.

В отношении однородности товаров, установлено следующее.

Товары 05 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация заявленного обозначения, и товары 05 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленного товарного знака [1], однородны, поскольку соотносятся как «род-вид», могут иметь одинаковые назначение, область применения и круг потребителей, а также реализоваться через одинаковые каналы.

Однако при установленном несхождении заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] однородность товаров не является препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2013711497.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 09.04.2015, отменить решение Роспатента от 27.11.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013711497.