

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 поступившее 23.08.2017 возражение, поданное компанией Santen S.A.S., Франция (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1158581, при этом установила следующее.

Международная регистрация знака за № 1158581 была произведена 05.03.2013 на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ.

В соответствии с публикацией WIPO Gazette № 8/2015 от 05.03.2015 из перечня международной регистрации № 1158581 заявителем исключена часть товаров, оставшиеся товары: 05 «préparations pharmaceutiques ophtalmiques; aliments diététiques à usage medical» (фармацевтические препараты офтальмологические; диетические продукты для медицинского применения).

Согласно последующему указанию с 10.04.2015 действие международной регистрации № 1158581 распространено на территорию Российской Федерации (WIPO Gazette № 17/2015 от 07.05.2015).

Знак по международной регистрации № 1158581 представляет собой словесное обозначение «**РЕПЛЕНТИЛ**» (транслитерация «REPLENTYL»), выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами кириллицы.

Роспатентом принято решение от 28.10.2016 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1158581 в отношении товаров «*préparations pharmaceutiques ophtalmiques*» (фармацевтические препараты офтальмологические) в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку он сходен до степени смешения со словесным товарным знаком «РЕПЕНТИЛ» по свидетельству № 351179, принадлежащим Закрытому акционерному обществу «Межрегиональная Фармацевтическая Производственно-Дистрибьюторская корпорация БИОТЭК», Москва, имеющим более ранний приоритет, зарегистрированным в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В заключении экспертизы отмечено, что сходство обусловлено, прежде всего, фонетическим критерием и выражено в наличии совпадающих звуков и букв, в одинаковом расположении звуков по отношению друг к другу, в близости состава согласных и тождестве состава гласных звуков, равном количестве слогов, ударении, падающем на третий слог. Графическое сходство определялось на основании написания обозначений буквами русского алфавита. Основанием для признания товаров однородными, в рассматриваемом случае, является их принадлежность к одной и той же родовой группе – медицинские препараты.

В заключении экспертизы также указано, что противопоставление товарных знаков «РЕПЛЕНИН» и «REPLENINE» по свидетельствам №№ 396936 и 369397 снято в связи с представлением заявителем письма-согласия от правообладателя указанных знаков.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.08.2017 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 28.10.2016. Доводы возражения сводятся к следующему:

- средние части сопоставляемых обозначений («РЕПЛЕНТИЛ» и «РЕПЕНТИЛ») «пен» и «плен» имеют совершенно разное произношение за счет существенных расхождений в звуковом составе согласных: добавление согласной «л» в состав заявленного обозначения меняет восприятие по существу, поскольку дополнительная согласная относится к категории сонорных, в образовании которых участвует голос и незначительный шум, при этом общая для сравниваемых обозначений согласная «п» является менее значимой, поскольку относится к шумным глухим согласным, в образовании которых участвует только шум;

- в условиях незначительной звуковой длины сопоставляемых слов (слова состоят из трех слогов) каждый звук имеет особое значение, и различное произношение одинаково расположенных элементов слов способствует значительному расхождению сравниваемых обозначений по фонетическому признаку;

- заявленное обозначение при восприятии в целом не ассоциируется с противопоставленным товарным знаком, несмотря на определенное сходство в деталях сравниваемых обозначений, что свидетельствует в пользу несходства обозначений;

- сходные начальные части «РЕП» («REP») являются слабыми, так как относятся к так называемым формантам, часто встречаемым в названиях лекарственных препаратов и, кроме того, обладают описательным значением, входят в состав товарных знаков разных лиц, зарегистрированных в России и сосуществующих в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ («REPROFEMIN», «REPRETIN», «REPLONEM», «РЕПРОДУКТОН REPRODUKTON», «REPROPIG», «REPARIL», «REPHRESH», «REPROMUNE» (свидетельства №№ 518580, 426061, 417680, 407801, 433755, 46560, 380017, 361696);

- согласно словарным источникам слово «REP» может употребляться, в том числе, в значении «торговый представитель» и, тем самым, может восприниматься как указание, характеризующее деятельность компании, следовательно, факт сходства начальных частей сопоставляемых обозначений никоим образом не

усиливает степень сходства обозначений в целом и не может служить основанием для признания сопоставляемых обозначений сходными;

- правообладатель уступил свое исключительное право на противопоставленный товарный знак заявителю, документы о чем находятся на регистрации.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента от 28.10.2017 и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «**РЕПЛЕНТИЛ**» по международной регистрации № 1158581 в отношении всех товаров 05 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатки сведений о товарных знаках по свидетельствам №№ 518580, 426061, 417680, 407801, 433755, 46560, 380017, 361696;

- распечатка из он-лайн словаря «Мультитран» перевод слова «РЕР»;

- копии документов, касающихся отчуждения исключительного права на товарный знак по свидетельству № 351179.

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

С учетом даты территориального расширения (10.04.2015) международной регистрации № 1158581 правовая база для оценки охраноспособности знака на территории Российской Федерации включает в себя упомянутый выше 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, регистрационный № 4322, и введенные в действие 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.

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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Согласно пункту 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.

Знак по международной регистрации № 1158581 представляет собой словесное обозначение «**РЕПЛЕНТИЛ**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак «**Репентил**» по свидетельству № 351179 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Данный товарный знак с приоритетом от 02.02.2007 зарегистрирован 26.05.2008 в отношении товаров «лекарственные препараты для медицинских целей» 05 класса МКТУ.

Сравнительный анализ словесных обозначений «РЕПЛЕНТИЛ» и «РЕПЕНТИЛ» показал, что они ассоциируются друг с другом в целом, то есть являются сходными.

Так, фонетическое сходство этих словесных обозначений обусловлено тождеством звучания начальных и конечных частей «РЕП-» и «-ТИЛ» и сходством звучания средних частей «-ЛЕН-»/«-ЕН», близким составом согласных звуков и идентичным составом гласных звуков, а также их одинаковым расположением по

отношению друг к другу. Знаки отличаются одним звуком (буквой), расположенным в середине слова, которое не является коротким.

Графическое сходство знака «РЕПЛЕНТИЛ» и товарного знака по свидетельству № 351179 обуславливается общим зрительным впечатлением, видом шрифта (стандартный), алфавитом (русским).

Поскольку словесные обозначения «РЕПЛЕНТИЛ» и «РЕПЕНТИЛ» не имеют смысловых значений, отсутствует возможность проведения их анализа на предмет семантического сходства.

Довод заявителя о том, что первая тождественная часть «РЕП-» в сравниваемых обозначениях является слабой, так как входит в большое количество зарегистрированных товарных знаков либо ассоциируется с областью деятельности, является неубедительным ввиду следующего.

Разделение словесных элементов «РЕПЛЕНТИЛ» и «РЕПЕНТИЛ» на части («РЕП» и «ЛЕНТИЛ», «РЕП» и «ЕНТИЛ») не обосновано с точки зрения визуального восприятия и субъективно. Сравнимые слова воспринимаются как цельные и фантазийные. Кроме того, часть «РЕП-» находится в начале слов, с нее начинается прочтение, и она оказывает влияние на восприятие каждого из сравниваемых словесных обозначений в целом.

Таким образом, знак по международной регистрации № 1158581 и противопоставленный товарный знак являются сходными по фонетическому и по графическому факторам сходства, что предопределяет вывод о сходстве знаков в целом.

Относительно однородности товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечнях знака по международной регистрации № 1158581 и товарного знака по свидетельству № 351179, необходимо отметить следующее.

Товары «*préparations pharmaceutiques ophtalmiques*» (фармацевтические препараты офтальмологические) являются лекарственными средствами, также как и товары противопоставленного перечня (лекарственные препараты для медицинских целей). Данные товары имеют одно назначение (лечение и профилактика

заболеваний), условия реализации (через аптечные сети) следовательно, являются однородными.

С учетом изложенного оспариваемое решение от 28.10.2016 следует признать правомерным.

Вместе с тем заявителем указано на обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится отчуждение исключительного права на противопоставленный товарный знак на имя заявителя по договору, государственная регистрация которого произведена 05.10.2017 за № РД0233486.

Таким образом, указанные обстоятельства устраняют причины для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1158581.

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

удовлетворить возражение, поступившее 23.08.2017, отменить решение Роспатента от 28.10.2016 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1158581.