

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – ГК РФ), и в соответствии с 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 16.01.2009, поданное фирмой Актавис ЕАД, Болгария на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности патентам и товарным знакам от 25.08.2008 по международной регистрации № 886250, при этом установлено следующее.

Международная регистрация № 886250 знака «CORDI COR КОРДИ КОР» произведена 12.04.2006 со сроком действия в течение 10 лет, в отношении товаров 5 класса МКТУ, приведенных в перечне, на имя «АКТАВИС» ЕАД, Болгария. На основании уведомления МБ ВОИС от 03.11.2008 права на международную регистрацию №886250А знака «CORDI COR КОРДИ КОР» на территории Российской Федерации были переданы Merck KGaA, Германия (далее – правообладатель).

Международная регистрация представляет собой словесное обозначение «CORDI COR КОРДИ КОР», выполненное заглавными буквами латинского и русского алфавитов в две строки.

Решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности патентам и товарным знакам от 25.08.2008 отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №886250 в отношении всех товаров 5 класса МКТУ. Решение мотивировано несоответствием знака по международной регистрации № 886250 требованиям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ и пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 № 3520-1, введенного в действие 17.10.1992 с

изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее — Закон).

В решении Федеральной службы по интеллектуальной собственности патентам и товарным знакам отмечается, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с регистрацией № 115144 товарного знака «Cardicor», зарегистрированной на имя Мерк Кга А, Германия в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 16.01.2009 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, аргументируя его следующими доводами:

- правообладатель противопоставленной регистрации №115144 согласен на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 886250, что подтверждается представленным на стадии экспертизы письмом-согласием, которое не было учтено при вынесении решения;

- в результате компания Актавис EAD, Болгария решила уступить права на знак «CORDI COR КОРДИ КОР» на территории Российской Федерации компании Мерк Кга А, Германия .

В возражении изложена просьба об отмене решения от 25.08.2008 и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 886250А в отношении всего перечня товаров 5 класса МКТУ, указанного в перечне международной регистрации.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Копии противопоставленных материалов;
2. Информация о международной регистрации № 886250А с сайта МБ ВОИС.

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, Палата по патентным спорам признала доводы возражения убедительными.

С учетом даты международной регистрации (12.04.2006) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила ТЗ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в 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.

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.

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.

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.

Знак «CORDI COR КОРДИ КОР» представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами латинского и русского алфавитов в две строки.

Противопоставленный товарный знак «Cardicor» регистрации №115144 является словесным, выполненным заглавными буквами латинского алфавита.

Сравнительный анализ противопоставленных знаков показал, что они являются сходными до степени смешения, ввиду сходного звучания.

Правовая охрана знака «CORDI COR КОРДИ КОР» по международной регистрации №886250А испрашивается в отношении товаров 5 класса МКТУ, однородных товарам, содержащимся в перечне регистрации № 115144, что собственно, и не оспаривается заявителем в поступившем возращении.

Изложенное позволяет сделать вывод о правомерности вынесенного решения.

Однако на дату поступления (16.01.2009) в Палату по патентным спорам возражения права на международную регистрацию №886250А знака «CORDI COR КОРДИ КОР» на территории Российской Федерации на основании уведомления МБ ВОИС от 03.11.2008 были переданы компании Merck KGaA, Германия, являющейся правообладателем противопоставленной регистрации №115144.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам не находит оснований для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации в отношении товаров 5 класса МКТУ.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить возражение от 16.01.2009, отменить решение экспертизы от 25.08.2008 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации международной регистрации № 886250А в отношении заявленных товаров 5 класса МКТУ.