

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ (далее – Кодекс), 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 №4520, рассмотрела возражение от 03.08.2010, поданное компанией «Байер АГ», Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам о государственной регистрации товарного знака по заявке №2008729429/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2008729429/50 с приоритетом от 12.09.2008 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03, 05 и 10 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «EFFALA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 20.05.2010 о государственной регистрации товарного знака только в отношении всех товаров 03 и 10 классов МКТУ и части товаров 05 класса МКТУ. Отказ в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические и ветеринарные препараты; диетические вещества для медицинских целей» мотивирован его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Данное решение обосновано в заключении экспертизы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ со знаками по международным регистрациям №709678 и №915180, правовая охрана которым предоставлена на территории Российской Федерации и имеющими более ранний приоритет.

Вывод экспертизы о сходстве знаков основан на фонетическом критерии сходства обозначений.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 03.08.2010, в котором заявитель выражает несогласие с решением Роспатента от 20.05.2010. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) владельцами противопоставленных знаков выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты для лечения кожи» (представлены письма-согласия от 21.06.2010 и 19.03.2010);
- 2) заявленное обозначение предназначено для маркировки фармацевтических препаратов заявителя, имеющих иные фармакологические свойства, чем те, которые выпускаются владельцами противопоставленных знаков, что обуславливает возможность сосуществования на рынке товаров, маркированных сравниваемыми обозначениями.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об изменении решения Роспатента от 20.05.2010 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 03 и 10 классов МКТУ и части товаров 05 класса МКТУ, для которых согласно данному решению может быть предоставлена правовая охрана, а также в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты для лечения кожи».

К возражению приложены следующие документы:

- Оригиналы вышеупомянутых писем-согласий от 21.06.2010 и 19.03.2010 и их перевод на русский язык – на 4 л. [1];
- Копия соглашения о сосуществовании знаков на рынке и его перевод на русский язык – на 4 л. [2];
- Распечатка сведений из Интернета (реестр лекарственных средств) – на 1 л. [3].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (12.09.2008) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного 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 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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 абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

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) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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 принимается 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 «EFFALA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 03, 05 и 10 классов МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №709678 с конвенционным приоритетом от 28.04.1998 представляет собой словесное обозначение «EFLA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана указанному знаку на территории Российской Федерации предоставлена, в частности, в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №915180 с конвенционным приоритетом от 15.12.2006 представляет собой словесное обозначение «EFALO», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана указанному знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков показал, что они являются сходными, поскольку ассоциируются друг с

другом в целом в силу наличия в них совпадающих и близких по звучанию звуков.

Товары 05 класса МКТУ «фармацевтические и ветеринарные препараты; диетические вещества для медицинских целей», приведенные в заявке, и товары 05 класса МКТУ (растительные экстракты для фармацевтического применения и для диетических продуктов медицинского назначения; фармацевтические препараты), в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленным знакам, совпадают либо соотносятся друг с другом как род-вид, то есть являются однородными.

Исходя из изложенного, выводы экспертизы о сходстве данных знаков до степени смешения в отношении указанных однородных товаров 05 класса МКТУ и, следовательно, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические и ветеринарные препараты; диетические вещества для медицинских целей» следует признать обоснованными. Данные выводы заявителем не оспариваются.

Вместе с тем, владельцами противопоставленных знаков по международным регистрациям №709678 (компанией «Фрутаром Свитцерленд Лтд.», Швейцария) и №915180 (компанией «Кова Компани, Лтд.», Япония) выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты для лечения кожи» (письма-согласия от 21.06.2010 и 19.03.2010 соответственно).

При этом следует отметить, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки имеют и некоторые отличия в составе звуков и букв.

Принимая во внимание данные обстоятельства, коллегия Палаты по патентным спорам считает возможным на основании вышеуказанных писем-согласий в соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса признать то, что противопоставленные знаки по международным регистрациям №709678 и №915180 не являются препятствием для регистрации заявленного обозначения в

качестве товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты для лечения кожи».

Указанное обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении этих товаров.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 03.08.2010, изменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 20.05.2010 и зарегистрировать товарный знак «EFFALA» по заявке №2008729429/50 в отношении следующего перечня товаров:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

(511)

03 – парфюмерные изделия, эфирные масла, средства для ухода за телом и косметика, лосьоны для волос; мыла; средства для чистки зубов.

05 – фармацевтические препараты для лечения кожи; гигиенические препараты для медицинских целей; детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды.

10 – приборы и инструменты хирургические, медицинские, стоматологические и ветеринарные; протезы конечностей, глазные и зубные протезы; ортопедические изделия; хирургические материалы для наложения швов.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного
знака на 1 л. в 1 экз.