

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 – 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 01.10.2007 на решение Федерального института промышленной собственности об отказе в регистрации товарного знака, принятое по результатам экспертизы заявленного обозначения по заявке № 2005725689/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2005725689/50 с приоритетом от 10.10.2005 заявлено на регистрацию на имя Общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕРСЭН – плюс», Москва (далее - заявитель) в отношении товаров 05 и услуг 37 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «АМИКСАН», выполненное заглавными буквами русского алфавита.

В результате проведенной экспертизы было установлено, что заявленное обозначение по заявке № 2005725689/50 не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон) и не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 05 и услуг 37 классов МКТУ, в связи с чем 27.06.2007 Федеральным институтом промышленной собственности было принято решение об отказе в регистрации товарного знака.

Решение экспертизы обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком в отношении однородных товаров по свидетельству № 162401 с приоритетом от 16.10.1997, зарегистрированным на имя ЗАО «МАСТЕРЛЕК» для однородных товаров 05 класса МКТУ.

Степень сходства заявленного обозначения и противопоставленного знака, а также однородность товаров были установлены в соответствии с п.14.4.2 и 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 5 марта 2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 под № 4322, введенных в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

С учетом критерия определения однородности товаров и услуг экспертиза признала, что заявленные услуги 37 класса МКТУ, а именно: дезинфекция, однородны товарам 05 класса МКТУ и взаимосвязаны с ними.

Заявитель выразил несогласие с решением Федерального института промышленной собственности в возражении от 01.10.2007, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель не согласен, что противопоставленный товарный знак имеет сходство до степени смешения с заявленным обозначением по фонетическому критерию;

- графически противопоставленные обозначения отличаются ввиду использования различных шрифтов;

- перечень товаров, указанных в заявке, включает, преимущественно, химические средства для обеззараживания, а именно: антибактериальные, антисептические, дезинфицирующие средства и средства для стерилизационной обработки, которые отсутствуют в противопоставленном знаке;

- указанные средства являются узкоспециальными средствами, используемыми в медицине и санитарии, которые предназначены совершенно для иных целей, чем товары, зарегистрированные в противопоставленном знаке «АМИКСИН». Товары 05 класса МКТУ противопоставленной регистрации представляют собой лекарственные средства, иммуномодуляторы, используемые при терапевтическом лечении вирусных заболеваний, таких как вирусный гепатит, герпетическую и цитомегалловирусную инфекции.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит отменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 05 класса и услуг 37 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи (10.10.2005) заявки №2005725689/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает Закон и Правила.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона и пунктом 2.8.1 и пунктом 2.8.2 Правил не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация таких обозначений в качестве товарного знака допускается лишь 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.

Словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы (пункт 14.4.2.2 Правил).

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 14.2.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; 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 пунктах 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.

При установлении однородности товаров, согласно пункту 14.4.3 Правил, определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с материалами заявки №2005725689/50 на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «АМИКСАН», выполненное заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 05 и услуг 37 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕРСЭН – плюс».

Решение экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям законодательства основано на наличии ранее зарегистрированного на имя другого лица сходного до степени смешения товарного знака по свидетельству № 162401 в отношении однородных товаров.

Противопоставленный знак «АМИКСИН» является словесным, выполнен стандартным шрифтом русского алфавита, зарегистрирован в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Ассоциирование обозначений в целом достигается за счет фонетического сходства их словесных элементов.

Фонетическое сходство словесных обозначений «АМИКСАН» и «АМИКСИН» выражается в наличии близких звуков в сравниваемых обозначениях, в расположении близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу.

Сопоставляемые обозначения являются фонетически сходными, что обусловлено фонетическим совпадением их начальных и средних частей, и отличием только лишь одним звуком (А) и (И) в последнем слоге. Одинаковое количество слогов, ударение падает на последний слог.

Графически обозначения выполнены одинаковым стандартным шрифтом русского алфавита, что обуславливает их сходство.

Оба обозначения являются фантазийными, что усиливает их сходство по другим признакам.

При этом имеющие место быть фонетическое и графическое сходство несут главную индивидуализирующую нагрузку при восприятии обозначений в целом.

В отношении однородности товаров Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству № 162401 предоставлена в отношении всего заголовка 05 класса МКТУ.

В заявленном обозначении правовая охрана испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ, а именно: антибиотики, бактерициды, биоциды, вата асептическая, антисептическая, мази, медикаменты, настойки для медицинских целей, препараты для стерилизации, препараты фармацевтические, препараты химико-фармацевтические, препараты химические для фармацевтических целей, реактивы химические для медицинских целей, средства антисептические, средства вспомогательные для медицинских целей, средства дезинфицирующие для гигиенических целей, средства дезинфицирующие, средства моющие для медицинских целей, яды бактерицидные, а также в отношении услуг 37 класса МКТУ, а именно: дезинфекция.

Таким образом, товары сравниваемых обозначений совпадают по виду (роду), назначению, кругу потребителей, условиям реализации, то есть совпадают по всем факторам, учитываемым при определении однородности.

Принимая во внимание вышеизложенное коллегия Палаты по патентным спорам делает вывод о правомерности вынесенного Федеральным институтом промышленной собственности решения от 27.06.2007.

Однако правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству № 162401 было представлено письмо-согласие от 28.02.2008, в котором ЗАО «Мастерлек», являясь обладателем исключительного права, находящееся по адресу: Московская область, г.Долгопрудный, Лихачевский проезд, д.5 Б, заявляет о том, что не имеет возражений против регистрации товарного знака по заявке № 2005725689/50 в отношении товаров 05 класса МКТУ, а именно: реактивы химические для медицинских целей, средства вспомогательные для медицинских целей (за исключением фармацевтических (лекарственных) препаратов и пищевых добавок), средства дезинфицирующие, средства дезинфицирующие для гигиенических целей, препараты для стерилизации (за

исключением фармацевтических (лекарственных) препаратов и пищевых добавок), средства антисептические (за исключением фармацевтических (лекарственных) препаратов и пищевых добавок), средства моющие для медицинских целей и услуг 37 класса МКТУ, а именно: дезинфекция.

Следовательно, коллегия Палаты по патентным спорам располагает материалами, устраняющими препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в рамках требований пункта 1 статьи 7 Закона, в отношении товаров и услуг указанных в письме – согласия правообладателя противопоставленного знака.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 01.10.2007, отменить решение Федерального института промышленной собственности от 27.06.2007, и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующих товаров и услуг:

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

┌
(526)



(511)

05 реактивы химические для медицинских целей, средства вспомогательные для медицинских целей (за исключением фармацевтических (лекарственных) препаратов и пищевых добавок), средства дезинфицирующие, средства дезинфицирующие для гигиенических целей, препараты для стерилизации (за исключением фармацевтических (лекарственных) препаратов и пищевых добавок), средства антисептические (за исключением фармацевтических (лекарственных) препаратов и пищевых добавок), средства моющие для медицинских целей

37 дезинфекция.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 2 л. в 1 экз.