

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения возражения**

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 11.09.2013, поданное ООО «АлексАнн», Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011706035, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2011706035 с приоритетом от 03.03.2011 на имя заявителя было подано комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде стилизованной буквы «А» и расположенный под ним словесный элемент «АлексАнн», выполненный буквами русского алфавита стандартным шрифтом, в котором буквы «А» – заглавные, остальные буквы – строчные. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в зеленом, белом, сером цветовом сочетании в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Решением Роспатента от 20.12.2012 было отказано в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011706035. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров заявленного перечня на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками;

- «ALEXAN», правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя иного лица в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ (международная регистрация №596167, приоритет от 23.03.1993) – (1);

- «АЛЕКСАН», зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ (свидетельство №264318, приоритет от 12.03.2003) – (2);

- «АЛЕКСАН», зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ (свидетельство №296922, приоритет от 12.03.2003) – (3).

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 11.09.2013, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, аргументируя его следующими доводами:

- срок действия правовой охраны противопоставленного товарного знака (2) истек, в связи с чем данное противопоставление может быть снято;

- заявитель скорректировал перечень товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, представив его в следующем виде «ветеринарные препараты»;

- такое ограничение устраняет основания для отказа в регистрации товарного знака по мотиву сходства с противопоставленными товарными знаками (1,3).

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 20.12.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011706035 в отношении уточненного перечня товаров 05 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения необедительными.

С учетом даты (03.03.2011) поступления заявки №2011706035 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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, 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.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пункте 14.4.2.2 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 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) пункта 14.4.2.2. Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие симметрии или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображения (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

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.

Рассматриваемое обозначение по заявке №2011706035 представляет собой комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде

стилизованной буквы «А» и расположенный под ним словесный элемент «АлексАнн», выполненный буквами русского алфавита стандартным шрифтом, в котором буквы «А» – заглавные, остальные буквы – строчные. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в зеленом, белом, сером цветовом сочетании.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключение по результатам экспертизы указаны: знак по международной регистрации №596167 – (1) и товарные знаки по свидетельствам: № 264318 – (2) и № 296922– (3).

Вместе с тем коллегией палаты по патентным спорам установлено, что на дату (29.03.2013) принятия возражения к рассмотрению срок действия правовой охраны товарного знака (2) истек. В этой связи анализ на тождество и сходство проводится только в отношении противопоставленных знаков (1, 3).

Противопоставленные знаки: «ALEXAN» – (1) и «АЛЕКСАН» – (3) представляют собой словесные обозначения, выполненные стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов, соответственно. Правовая охрана знаку (1) предоставлена в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, знаку (3) – в отношении товаров 05 класса МКТУ. Знаки зарегистрированы на имя одной компании – ЕБЕВЕ Фарма Гесс.м.б.х. Нфг.КГ (Австрия).

Сопоставительный анализ рассматриваемого обозначения и противопоставленных знаков (1,3) показал, что они являются сходными в силу фонетического тождества словесных элементов «АлексАнн» – «ALEXAN» – «АЛЕКСАН». При этом следует отметить, что удвоение букв в рассматриваемом обозначении при фонетическом восприятии приводит к одному звуку [Н].

По семантическому фактору сходства не представляется возможным провести оценку, поскольку сравниваемые словесные элементы не являются лексическими единицами какого-либо языка и, следовательно, являются фантазийными.

Сравниваемые обозначения отличаются по визуальному фактору сходства. Вместе с тем графические отличия носят второстепенный характер с точки зрения индивидуализирующей функции знака, ввиду чего являются несущественными.

Таким образом, сравниваемые обозначения следует признать сходными. Заявителем в возражении сходство сравниваемых обозначений не оспаривается.

Поскольку заявителем был скорректирован перечень товаров 05 класса МКТУ с целью исключения однородных товаров, то анализ однородности рассматривается в отношении товаров: «ветеринарные препараты».

Правовая охрана знаку (1) предоставлена в отношении товаров:

- 03 класса МКТУ – «perfumery products, cosmetics, essential oils; washing and bleaching substances; starch and starch preparations for laundering; stain removing substances («парфюмерия, косметика, эфирные масла, промывки и отбеливающие вещества; крахмал и препараты для стирки; вещества для удаления пятен»).

- 05 класса МКТУ – «medicines, chemical products for medical and sanitary use, pharmaceutical drugs; plasters, surgical dressings; pesticides and herbicides; disinfectants» («лекарственные средства, химическая продукция для медицинских и санитарных нужд, фармацевтических препаратов; пластыри, перевязочные материалы; пестициды и гербициды; дезинфицирующие средства»).

Правовая охрана знаку (3) предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ «онкологические фармацевтические препараты для лечения лейкемии и лимфом».

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало следующее.

Положениями статьи 4 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств», принятого Государственной Думой 24.03.2010, определено основное понятие лекарственного средства (лекарственные средства – вещества или их комбинации, вступающие в контакт с организмом человека или животного, проникающие в органы, ткани организма человека или животного, применяемые для профилактики, диагностики (за исключением веществ или их комбинаций, не контактирующих с организмом человека или животного), лечения, заболевания, реабилитации и полученных из крови, плазмы крови, из органов, тканей организма человека или животного, растений, минералов методами синтеза или с применением биологических технологий).

Таким образом, в определении лекарственного средства не делается разграничение на лекарственные средства для человека или животных

В этой связи сопоставляемые товары «ветеринарные препараты» относятся к родовому понятию товаров 05 класса МКТУ «лекарственные средства» и, следовательно, являются однородными.

Изложенное выше позволило коллегии Палаты по патентным спорам сделать вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1,3) в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ обоснованным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**отказать в удовлетворении возражения от 11.09.2013, оставить в силе решение Роспатента от 20.12.2012.**