

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, рассмотрела возражение, поступившее 26.12.2017, поданное компанией «САНОФИ», Франция (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 29.11.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ, при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2016726962, поданной 25.07.2016, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ «медикаменты для человека; препараты фармацевтические».

Согласно материалам заявки заявлено словесное обозначение

DUZEN

, выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Решение Роспатента от 29.11.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 05 класса МКТУ по заявке № 2016726962 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 05 класса МКТУ, поскольку сходно до степени смешения со словесным знаком **ДУТАЗЕН** [2], правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: Zentiva Group, a.s. U Kabelovny 130 CZ-102 37 Praha 10 - Dolní Měcholupy, Чехия в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ по международной регистрации № 1166761, конвенционный приоритет от 26.09.2012.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 26.12.2017 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 29.11.2017.

Доводы возражения, поступившего 26.12.2017, сводятся к следующему:

- заявленное обозначение [1] и противопоставленный знак [2] имеют различия по фонетическому, визуальному критериям сходства словесных обозначений. Фонетические различия обусловлены тем, что заявленное обозначение [1] состоит из пяти букв, пяти звуков и двух слогов, в то время как противопоставленный знак [2] состоит из семи букв, семи звуков и трех слогов;
- словарных значений сравниваемые обозначения [1] и [2] не имеют;
- графические различия обозначений [1] и [2] обусловлены разным зрительным впечатлением, которое формируется благодаря использованию при написании словесных элементов «DUZEN» [1] / «ДУТАЗЕН» [2] букв разных алфавитов;
- правообладатель противопоставленного знака [2] с 2009 года входит в группу компаний «SANOFI», в которую также входит и заявитель, что препятствует введению потребителей в заблуждение относительно возможной связи между производителями;
- заявителем получено согласие от правообладателя противопоставленного знака [2] на регистрацию на территории Российской Федерации заявленного обозначения [1] для всех заявленных товаров 05 класса МКТУ.

На основании изложенного в возражении, поступившем 26.12.2017, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех товаров 05 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам возражения были приложены:

- копия решения Роспатента об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2016726962 от 29.11.2017 - [3];
- оригинал письменного согласия «Zentiva Group, a.s.» от 07.12.2017, с переводом на русский язык - [4];

- страницы сайта www.sanofi.ru - [5].

Уведомленный надлежащим образом представитель заявителя на заседании коллегии отсутствовал.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (25.07.2016) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] по заявке № 2016726962 включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (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.

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 с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно требованиям пункта 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены и т.д.

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение

DUZEN

[1] является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ «медикаменты для человека; препараты фармацевтические».

В качестве противопоставления в заключении по результатам экспертизы упомянут знак **ДУТАЗЕН** [2] по международной регистрации № 1166761, конвенционный приоритет от 26.09.2012. Знак [2] является словесным, выполнен стандартным шрифтом, заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена знаку [2] на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне. Срок действия регистрации знака [2] до 15.03.2023.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и являются основанием

для удовлетворения возражения, поступившего 26.12.2017. К указанным обстоятельствам относится предоставление правообладателем противопоставленного знака [2] согласия [4] на регистрацию заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака. Из материалов дела также следует, что заявитель и правообладатель противопоставленного знака [2] входят в одну группу компаний – «SANOFI» [5], что препятствует введению потребителей в заблуждение.

Правовая норма пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность регистрации товарного знака с согласия правообладателя товарного знака с ранним приоритетом. С учетом того, что сравниваемые обозначения [1] и [2] являются не тождественными, а фонетически сходными, коллегия принимает во внимание представленное согласие [4].

Указанные обстоятельства устраняют причину для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне.

Следовательно, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ отсутствуют.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 26.12.2017, отменить решение Роспатента от 29.11.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016726962.