

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 26.08.2010, поданное компанией «Шеринг-Плау Лтд.», Швейцария (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам о государственной регистрации товарного знака по заявке №2008725674/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2008725674/50 с приоритетом от 11.08.2008 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ.

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

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 08.06.2010 о государственной регистрации товарного знака в отношении части товаров 05 класса МКТУ, указанных в заявке. Отказ в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические и ветеринарные препараты; препараты для уничтожения вредных животных; препараты фармацевтические для ветеринарных целей; ветеринарные вакцины; препараты для уничтожения паразитов; препараты диагностические для ветеринарных целей» мотивирован несоответствием заявленного обозначения 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 знаком по международной регистрации №553431, правовая охрана которому была предоставлена на территории Российской Федерации на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

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

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 26.08.2010, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 08.06.2010. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) заявленное обозначение и противопоставленный знак фонетически несходны, так как они различаются количеством и составом звуков;
- 2) заявленное обозначение и противопоставленный знак визуально несходны, так как они различаются количеством букв;
- 3) товары 05 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 05 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленному знаку, не являются однородными, так как различны их условия реализации и круги потребителей, поскольку товары противопоставленной регистрации предназначены только для лабораторного использования и не предназначены для лечения животных (собак);
- 4) различны сферы деятельности заявителя и владельца противопоставленной регистрации – владелец противопоставленной регистрации производит лабораторное оборудование, реактивы и химические реагенты для проведения лабораторных исследований, занимается исследованиями,

направленными на создание продуктов для людей, и не занимается исследованиями в сфере ветеринарии;

- 5) срок действия противопоставленной международной регистрации истек 19.04.2010 и не был продлен.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об изменении решения Роспатента и регистрации товарного знака в отношении всех товаров 05 класса МКТУ, указанных в заявке.

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

С учетом даты подачи заявки (11.08.2008) 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 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 «ОПТИММУНЕ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 11.08.2008 испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №553431 (с приоритетом от 19.04.1990) представляет собой словесное обозначение «ОПТИМУН», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

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

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака показал, что они имеют близкий состав звуков («ОПТИММУНЕ» – «ОПТИМУН»). Наличие у заявленного обозначения двойного звука «ММ» и конечного звука «Е» не оказывает решающего влияния на восприятие

сравниваемых обозначений в целом. Указанное обуславливает вывод о фонетическом сходстве сравниваемых знаков.

Исполнение сравниваемых знаков буквами одного и того же (латинского) алфавита усиливает их сходство.

Сравниваемые знаки не обладают семантикой – являются фантазийными, поэтому анализ их сходства по семантическому критерию не может быть проведен.

Следует отметить, что коллегия Палаты по патентным спорам при сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного знака исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеет фонетический фактор, на основе которого установлено фонетическое сходство данных знаков. При этом для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленный знак, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются между собой в целом и, следовательно, являются сходными.

Товары 05 класса МКТУ «фармацевтические и ветеринарные препараты; препараты для уничтожения вредных животных; препараты фармацевтические для ветеринарных целей; ветеринарные вакцины; препараты для уничтожения паразитов; препараты диагностические для ветеринарных целей», в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 05 класса МКТУ «вакцины и сыворотки; реактивы для тестирования медицинских препаратов; химические препараты для использования в медицине; все вышеуказанные товары, включенные в данный класс и предназначенные исключительно для использования в лаборатории», в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленному знаку, соотносятся друг с другом как род-вид либо относятся к одной родовой группе (препараты,

средства и вещества медицинские, фармацевтические), то есть являются однородными.

Что касается отмеченных в возражении различий в практической деятельности заявителя и владельца противопоставленного знака (разницы их сфер деятельности), то следует отметить, что указанное не опровергает вывода об однородности конкретных товаров, приведенных в перечнях товаров в заявке и в противопоставленной международной регистрации.

Таким образом, международная регистрация №553431 в период своего действия препятствовала предоставлению правовой охраны заявленному обозначению в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

Вместе с тем, коллегия Палаты по патентным спорам установила, что срок действия противопоставленной международной регистрации истек 19.04.2010, то есть до даты принятия оспариваемого решения Роспатента (08.06.2010). На дату рассмотрения возражения в Палате по патентным спорам (26.10.2010) истек также и льготный шестимесячный срок для продления международной регистрации, предусмотренный пунктом 5 статьи 7 Мадридского соглашения о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 г. Правообладатель не воспользовался правом, предоставленным ему указанной нормой, и данную международную регистрацию не продлил (см. Интернет-порталы [«http://www.wipo.int/ipdl/en/madrid/»](http://www.wipo.int/ipdl/en/madrid/) и [«http://www.wipo.int/romarin/»](http://www.wipo.int/romarin/)).

Принимая во внимание данные обстоятельства, коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает препятствий для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров, приведенных в заявке.

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

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 26.08.2010, изменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 08.06.2010 и зарегистрировать товарный знак «ОПТИММУНЕ» по заявке №2008725674/50 в отношении следующего перечня товаров:**

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

(511)

05 – фармацевтические и ветеринарные препараты; гигиенические препараты для медицинских целей; диетические вещества 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; препараты фармацевтические для ветеринарных целей; ветеринарные вакцины; препараты для уничтожения паразитов; препараты диагностические для ветеринарных целей.

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