

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 28.09.2015, поданное ООО «Гротекс», г. Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013744715 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению по заявке № 2013744715, поданной 24.12.2013, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Gylan

Согласно материалам заявки заявлено словесное обозначение ,
выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 23.07.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013744715 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 фонетически до степени смешения с товарным знаком:

ТИЛАН

- [2], зарегистрированным ранее на «Эли Лилли энд Компани, корпорация штата Индиана, Лилли Корпорет Сентр», США в отношении

однородных товаров 05 класса МКТУ по свидетельству № 169157 (приоритет от 27.08.1997, срок действия регистрации продлен до 27.08.2017);

- однородность сравниваемых товаров 05 класса МКТУ обусловлена тем, что они относятся к одной родовой группе товаров «фармацевтические препараты», продаваемые в аптеке на одном прилавке.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 28.09.2015 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 23.07.2015.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [2] имеют различное звучание, начальные слоги «Gu-» [1] и «Ti-» отличаются согласными звуками;

- заявленное обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [2] имеют отличия в цвете шрифта, фона и в размере букв словесных элементов;

- заявителем приведены данные в отношении своей области деятельности, а также касательно области деятельности правообладателя противопоставленного товарного знака [2];

- назначение производимых препаратов 05 класса МКТУ заявителем (офтальмологические препараты для человека) и правообладателем товарного знака [2] (ветеринарные препараты) различно;

- правообладатель противопоставленного товарного знака [2] предоставил согласие на регистрацию заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня товаров 05 класса МКТУ.

На основании изложенного в возражении, поступившем 28.09.2015, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении ограниченного перечня товаров 05 класса МКТУ «офтальмологические фармацевтические препараты, в том числе глазные капли и растворы, не используемые для ветеринарных целей; препараты для промывания глаз, не используемые для ветеринарных целей».

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам возражения, поступившего 28.09.2015, были приложены следующие материалы:

- копия согласия - [3].
- информация из сети Интернет по препарату «ТИЛАН» - [4];
- фотография упаковки и описание препарата «Gylan» - [5].

На заседании коллегии, состоявшемся 18.01.2016, представителями заявителя к материалам дела было приобщено согласие [6].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 28.09.2015, коллегия считает доводы возражения убедительными.

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 только с согласия правообладателя.

Согласно требованиям пункта 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 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение

Gylan

[1] является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, при этом первая буква исполнена заглавной, остальные - строчные. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении ограниченного перечня товаров 05 класса МКТУ «офтальмологические фармацевтические препараты, в том числе глазные капли и растворы, не используемые для ветеринарных целей; препараты для промывания глаз, не используемые для ветеринарных целей».

ТИЛАН

Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству № 169157 (приоритет от 27.08.1997, срок действия регистрации продлен до 27.08.2017) является комбинированным. Словесный элемент «ТИЛАН» выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами белого цвета русского алфавита на фоне прямоугольника черного цвета. Правовая охрана товарного знака [2] действует в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] на тождество и сходство показал следующее.

Сопоставительный анализ по фонетическому критерию сходства сравниваемых заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] показал разницу в звучании первого согласного звука: «G-» / «Г-» [1] и «Т-» [2].

В общедоступных словарях и справочниках коллегией не выявлены лексические значения словесных элементов «Gylan» [1], «ТИЛАН» [2]. В силу чего, сопоставительный анализ по смысловому критерию сходства заявленного обозначения [1] и противопоставленного знака [2] не представляется возможным.

Визуально сравниваемые обозначения [1] и [2] разнятся за счет графической проработки каждого из обозначений, что приводит к их различному общему зрительному впечатлению.

В отношении однородности сравниваемых товаров 05 класса МКТУ коллегия отмечает следующее.

Испрашиваемые товары 05 класса МКТУ, указанные в ограниченном перечне заявленного обозначения [1], относятся к родовому понятию «фармацевтические препараты», которое упомянуто отдельной позицией в перечне товаров 05 класса противопоставленного товарного знака [2]. Кроме того, сравниваемые товары 05 класса МКТУ имеют одинаковое назначение (для лечения), круг потребителей, находятся в одном сегменте рынка фармацевтической продукции, то есть совместно встречаются в гражданском обороте, что свидетельствует об их однородности.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения, поступившего 28.09.2015.

Заявителем было приобщено к материалам дела согласие [6] правообладателя противопоставленного товарного знака [2] на регистрацию и использование заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака на территории Российской Федерации в отношении ограниченного перечня товаров 05 класса МКТУ, указанных в материалах заявки № 2013744715. Правовая норма пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность регистрации товарного знака с согласия правообладателя более раннего знака.

Указанные обстоятельства устраняют причину для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного

знака в отношении испрашиваемого перечня товаров 05 класса МКТУ, указанных в материалах заявки № 2013744715.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.09.2015, отменить решение Роспатента от 23.07.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2013744715.