

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, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 26.02.2009, поданное компанией Зентива, а.с., Республика Чехия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака «ПАНКРЕОЛАН» по заявке №2007713822/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2007713822/50 с приоритетом от 11.05.2007 заявлено на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ПАНКРЕОЛАН», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Роспатентом 27.11.2008 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака «ПАНКРЕОЛАН» по заявке №2007713822/50. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение «ПАНКРЕОЛАН» сходно до степени смешения с товарными знаками «ПАНКРЕАЛИН», «PANCREALIN» по свидетельству №121879 [1] и по свидетельству №128048 [2], ранее зарегистрированными на имя другого лица в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В возражении от 23.07.2008, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, указав следующее:

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1], [2] не являются сходными до степени смешения ни по фонетическому, ни по визуальному, ни по смысловому критериям;
- продукция заявителя широко известна и популярна на российском фармацевтическом рынке, в силу чего заявленное обозначение не будет перепутано в гражданском обороте с другими обозначениями.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента об отказе в регистрации товарного знака «ПАНКРЕОЛАН» по заявке №2007713822/50 и зарегистрировать товарный знак в отношении всех товаров 05 класса МКТУ.

В дополнение к представленному возражению в Палату по патентным спорам от заявителя поступило письмо от 01.10.2009 с приложением оригинала согласия правообладателя противопоставленных товарных знаков [1]- [2] на регистрацию товарного знака «ПАНКРЕОЛАН» на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам находит доводы возражения убедительными с учетом представленного письма-согласия.

С учетом даты (11.05.2007) поступления заявки №2007713822/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее – Закон) 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 абзацев первого, второго и четвертого пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) 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 в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, указанным в абзаце втором настоящего пункта, допускается лишь с согласия правообладателя.

Согласно пункту (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.

Согласно пункту (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).

Звуковое, графическое и смысловое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) пункта (14.4.2.2) Правил, которые могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту (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.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено словесное обозначение «ПАНКРЕОЛАН», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленные товарные знаки «ПАНКРЕАЛИН» [1] и «PANCREALIN» [2] являются словесными и выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами соответственно русского и латинского алфавитов. Знаки зарегистрированы в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков определено на основании фонетического сходства их словесных элементов «ПАНКРЕОЛАН» и «ПАНКРЕАЛИН», «PANCREALIN», обусловленное тождеством состава согласных звуков и близостью гласных звуков при одинаковом их количестве и порядке расположения, а также визуальным сходством слов «ПАНКРЕОЛАН» и «ПАНКРЕАЛИН» за счет использования букв одного (русского) алфавита.

Однородность товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки и испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, в силу принадлежности к одному роду и виду не вызывает сомнений и в возражении не оспаривается.

Вместе с тем, представленное заявителем письмо-согласие, содержащее разрешение правообладателя противопоставленных товарных знаков [1] –[2] на регистрацию в качестве товарного знака обозначения «ПАНКРЕОЛАН» в отношении товаров 05 класса МКТУ на имя заявителя, устраняет препятствия для регистрации товарного знака «ПАНКРЕОЛАН» по заявке №2007713822/50 в отношении вышеуказанных товаров 05 класса МКТУ.

Таким образом, отсутствуют основания для отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку «ПАНКРЕОЛАН» по заявке №2007713822/50.

С учетом вышеизложенного Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 26.02.2009, отменить решение Роспатента от 27.11.2008 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2007713822/50 в отношении следующих товаров:

(511)

05- фармацевтические препараты и медикаменты для лечения людей.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака

на 1 л. в 1 экз.