

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью IV 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, поступившее 16.06.2015, поданное Открытым акционерным обществом «Татхимфармпрепараты», г. Казань (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013729302 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение «ДЕЗЛОРИН» по заявке №2013729302 заявлено 26.08.2013 на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Заявленное обозначение является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 21.04.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 05 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком по международной регистрации №843749, правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ на имя «EGIS Gyogyszergyar Nyrt», Венгрия с приоритетом от 31.03.2005.

В поступившем 16.06.2015 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что владелец международной регистрации предоставил письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ.

На основании изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента, принять решение о регистрации товарного знака в отношении всех товаров 05 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявитель представил копию письма – согласия и выписку из реестра о полномочиях лица, подписавшего письмо-согласие.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (26.08.2013) подачи заявки №2013729302 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003, (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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, допускается только с согласия правообладателя.

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 сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты а-в) 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 «ДЕЗЛОРИН» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленный знак «DELORIN» по международной регистрации №843749 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Анализ сходства сравниваемых обозначений (ДЕЗЛОРИН/DELORIN) показал, что они являются фонетически сходными, поскольку, имеют отличие в одну букву.

Сравниваемые словесные обозначения не имеют лексического значения, ввиду чего провести анализ по семантическому критерию сходства не представляется возможным.

Графическое сходство сравниваемых словесных обозначений обусловлено выполнением их стандартными шрифтовыми единицами без оригинальной графической проработки.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия полагает, что сравниваемые знаки будут ассоциироваться друг с другом, несмотря на незначительные отличия.

Анализ товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация, и товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации, показал, что они являются однородными, так как они совпадает полностью.

Таким образом, установленное сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров 05 класса МКТУ свидетельствуют о сходстве до степени смешения сравниваемых знаков в отношении однородных товаров, и, следовательно, решение Роспатента от 21.04.2015 следует признать правомерным.

Вместе с тем, правообладатель противопоставленного знака по международной регистрации №843749 предоставил письмо, в котором выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 05 класса МКТУ.

Указанное выше обстоятельство устраняет препятствие для государственной регистрации товарного знака по заявке №2013729302, предусмотренное пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 16.06.2015, отменить решение Роспатента от 21.04.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013729302.