

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 Палаты по патентным спорам), рассмотрела возражение от 15.08.2011, поданное по поручению французской компании SANOFI (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1012632.

Международная регистрация №1012632 знака «BENZALIN» произведена Международным Бюро ВОИС 16.07.2009 на имя sanofi-aventis, société anonyme, 174 avenue de France F-75013 Paris (France), в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации №1012632 является словесным и представляет собой слово «BENZALIN», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 17.05.2011 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1012632 в отношении всех товаров 05 класса МКТУ. Основанием для решения Роспатента явилось предварительное решение об отказе от 10.08.2010, мотивированное несоответствием международной регистрации требованиям пункта б (2) статьи 1483 Гражданского кодекса РФ.

Согласно предварительному решению об отказе знак по международной регистрации №1012632 сходен до степени смешения с товарным знаком «BENZACLIN» (свидетельство №234348 с приоритетом от 24.07.2001), ранее зарегистрированным в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ на имя компании Авентис Фармасьютикалс Инк., 300 Сомерсет Корпорейт Бульвар, Бриджуотер, Нью-Джерси 08807, Соединенные Штаты Америки.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 15.08.2011, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- срок действия исключительного права на противопоставленный товарный знак «BENZACLIN» по свидетельству №234348 истек 24.07.2011;

- правообладатель противопоставленного товарного знака, являясь родственной компанией заявителя, входит в Группу компаний «SANOFI» и не имеет намерения продлевать срок действия правовой охраны противопоставленного товарного знака;

- корпорация «SANOFI» (ранее «sanofi-aventis») была образована в декабре 2004 года путем слияния двух групп компаний: Санофи-Синтелабо и Авентис;

- компания «sanofi-aventis» изменила свое наименование на «SANOFI» 06 мая 2011 года.

На основании вышеизложенных доводов в возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1012632 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 05 класса МКТУ.

В качестве дополнительных материалов заявителем представлены следующие материалы:

- документ, подтверждающий изменение наименование заявителя с переводом на русский язык;

- сведения о противопоставленном товарном знаке «BENZACLIN» по свидетельству №234348;

- сведения о компании «SANOFI» (ранее – «sanofi-aventis» и компании «Aventis»;

- сведения о подачи документов в Международное Бюро ВОИС на изменение наименования заявителя;

- письмо от компании «SANOFI», подтверждающее, что заявитель и правообладатель противопоставленного товарного знака являются родственными компаниями, а также то, что правообладатель противопоставленного товарного знака не намерен продлевать правовую охрану товарного знака по свидетельству №234348.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (16.07.2009) международной регистрации №1012632 знака «BENZALIN» правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (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.

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.

Согласно положениям пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного 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.

Знак по международной регистрации №1012632 является словесным и представляет собой слово «BENZALIN», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ «*produits pharmaceutiques pour le traitement de l'acné, à l'exclusion des produits pharmaceutiques destinés à être utilisés dans le cadre du traitement des maladies des voies respiratoires supérieures, traitements contre le rhume et la grippe, médicaments anti-allergiques, produits ophtalmiques, et vaccins*».

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1012632 в отношении товаров 05 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения в отношении однородных товаров и имеющего более ранний приоритет товарного знака «BENZACLIN» по свидетельству №234348, права на который принадлежат иному лицу.

Противопоставленный товарный знак «BENZACLIN» по свидетельству №234348 также является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты».

При сравнительном анализе знака «BENZALIN» и противопоставленного товарного знака «BENZACLIN» установлено следующее. В сравниваемых обозначениях практически совпадает состав звуков и букв. Знак «BENZALIN»

отличается от противопоставленного товарного знака «BENZACLIN» только одной буквой в середине слова. Фактически, сходство данных обозначений заключается в фонетическом сходстве сравниваемых обозначений за счет близости состава звуков, числа слогов, места совпадающих звукосочетаний в составе обозначений.

Также необходимо отметить, что сравниваемые обозначения производят сходное зрительное впечатление за счет использования латинских букв, выполненных одинаковым шрифтом.

Что касается анализа сходства по семантическому критерию, то данный анализ не представляется возможным провести по причине отсутствия у сравниваемых обозначений какого-либо смыслового значения.

Таким образом, учитывая фонетическое и графическое сходство сравниваемых обозначений, можно сделать вывод о том, что они ассоциируются друг с другом в целом, что заявителем не оспаривается.

Товары 05 класса МКТУ, указанные в перечнях сравниваемых товарных знаков, относятся к фармацевтическим препаратам, что обуславливает вывод об их однородности, что заявителем также не оспаривается.

Все вышеизложенное обуславливает правомерность решения Роспатента от 17.05.2011.

Вместе с тем при анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 17.05.2011 и являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относится истечение срока действия правовой охраны противопоставленного товарного знака 24 июля 2011 года, при этом его правообладатель не имеет намерения воспользоваться возможностью продления срока его действия.

Таким образом, основания для противопоставления товарного знака по свидетельству №234348 в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении приведенных в перечне товаров отсутствуют.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**удовлетворить возражения от 15.08.2011, отменить решение Роспатента от 17.05.2011 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №1012632 на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ.**