

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 ППС), рассмотрела возражение от 28.02.2014. Данное возражение подано компанией «Берлин-Хеми АГ», Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011722501, при этом установлено следующее.

Заявка № 2011722501 на регистрацию словесного обозначения «ЗИТОН» была подана на имя заявителя 14.07.2011 в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 23.05.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011722501 в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица (ЗАО «ЯМАНУЧИ ФАРМА», Россия) знаком «ЗУТОН» по свидетельству № 282926, приоритет 17.10.2003 [1].

В палату по патентным спорам 28.02.2014 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что при мониторинге лекарственных

препаратов медикамента с названием «ЗУТОН» не было найдено. Сравнимые обозначения не являются сходными (указано на сильные фонетические различия). Поиски владельца противопоставленного знака долгое время были безрезультатны, а 26.08.2013 в телефонном звонке было выяснено, что произошла смена наименования на ЗАО «Астеллас Фарма». Несмотря на письменные и устные обращения к правообладателю, просьба о предоставлении письма-согласия осталась без ответа. Правообладатель не заинтересован в сохранении регистрации своего знака, о чем также свидетельствует и отсутствие на момент подачи возражения просьбы о продлении закончившего свое действие противопоставленного товарного знака.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены материалы (1).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (14.07.2011) заявки № 2011722501 на регистрацию знака обслуживания правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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 пункте 6 статьи 1483 Кодекса, 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил установлено, что 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 по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение «ЗИТОН» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ: «фармацевтические препараты, медикаменты, диетические вещества для медицинских целей».

Противопоставленный товарный знак «ЗУТОН» [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров 05 класса МКТУ: «фармацевтические препараты; гигиенические препараты для медицинских целей;

диетические вещества для медицинских целей; пластыри, перевязочные материалы; дезинфицирующие средства».

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] «ЗИТОН/ЗУТОН» показал, что каждый из них содержит тождественный состав согласных и близкий состав гласных звуков, что свидетельствует о сходстве по фонетическому критерию сходства.

Оба знака не имеют лексических значений в каком-либо языке, что не позволяет провести их сравнение по семантическому критерию сходства.

Сопоставляемые обозначения выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, что обуславливает их графическое сходство.

В целом знаки ассоциируются друг с другом, поскольку отсутствие семантических значений у обоих сравниваемых слов обуславливает превалирование фонетического и графического критериев сходства словесных обозначений, по которым коллегией палаты по патентным спорам было установлено их сходство.

Товары 05 класса МКТУ, приведенные в перечнях сопоставляемых знаков, однородны, поскольку они либо совпадают, либо синонимичны, имеют одно назначение, одни условия реализации и круг потребителей. Однородность товаров заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, при анализе материалов дела палатой по патентным спорам были приняты во внимание вновь открывшиеся обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой при составлении заключения и являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится то, что 17.10.2013 срок действия исключительного права на противопоставленный знак [1] истекло, при этом на дату заседания коллегии палаты по патентным спорам (21.04.2014) истек и шестимесячный льготный период, предоставляемый правообладателю для возможности продления срока действия регистрации (17.04.2014).

Принимая во внимание изложенное, коллегия палаты по патентным спорам не учитывает противопоставленный товарный знак [1], в связи с чем считает возможным предоставить правовую охрану товарному знаку по заявке № 2011722501 в соответствии

с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 28.02.2014, отменить решение Роспатента от 23.05.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2011722501.