

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 19.06.2015, поданное Zentiva Group, a.s., Чехия (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1190988, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака с конвенционным приоритетом от 27.08.2013 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности за №1190988 на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1190988 представляет собой словесное обозначение «TEZEFORT», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Роспатентом 07.04.2015 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1190988 в отношении товаров 05 класса МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта б (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что знак по международной регистрации №1190988 сходен до степени смешения (фонетически

и графически) со знаком «TENSIFORT» по международной регистрации №1186061, правовая охрана которому на территории Российской Федерации ранее предоставлена на имя иного лица в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

Дополнительно экспертиза сообщает, что ограничение перечня товаров 05 класса МКТУ знака по международной регистрации №1190988 не позволяет снять противопоставление, поскольку данные товары являются однородными товарам 05 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленного знака по международной регистрации №1186061.

В федеральный орган исполнительной власти 19.06.2015 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы заявителя сводятся к тому, что правообладатель противопоставленного знака предоставил на имя заявителя безотзывное письмо-согласие на предоставление правовой охраны и использование знака по международной регистрации №1190988 на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ «produits pharmaceutiques, préparations pharmaceutiques pour êtres humains» (фармацевтические препараты, фармацевтические препараты для человека).

Заявитель в качестве подтверждения вышесказанного представил оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака (1).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 07.04.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1190988 в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в письме-согласии.

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

С учетом даты конвенционного приоритета рассматриваемого знака (27.08.2013) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации 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, № 4322 (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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с указанными товарными знаками, допускается лишь с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 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), 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 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.

Знак по международной регистрации №1190988 представляет собой словесное обозначение «TEZEFORT», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак по международной регистрации №1186061 представляет собой словесное обозначение «TENSIFORT», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты для человека».

Сравнительный анализ заявленного и противопоставленного знаков показал, что они характеризуются сходным сочетанием звуков, расположением близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, близостью состава гласных и согласных букв. В этой связи имеет место фонетическое сходство словесных обозначений.

С точки зрения визуального признака сходства словесных обозначений, слова «TEZEFORT» и «TENSIFORT» также являются сходными, поскольку выполнены заглавными буквами одного алфавита (латинского) стандартным шрифтом.

Оценить сравниваемые знаки по смысловому признаку сходства не представляется возможным, поскольку согласно общедоступным словарно-справочным источникам оба сравниваемых обозначения не имеют смыслового значения.

Изложенное снижает роль семантического критерия сходства рассматриваемых словесных обозначений и обуславливает превалирование, в данном случае, фонетического и графического признаков сходства.

Таким образом, знак по международной регистрации №1190988 следует признать сходным с противопоставленным знаком по международной регистрации №1186061.

Товары 05 класса МКТУ, содержащиеся в перечнях сопоставляемых знаков, относятся к одной и той же родовой группе товаров «фармацевтические препараты», имеют одинаковый круг потребителей, назначение, условия реализации и, следовательно, являются однородными.

Таким образом, сходство сравниваемых словесных обозначений с учетом однородности товаров, приводит к выводу о сходстве до степени смешения

рассматриваемого знака с противопоставленным знаком. В этой связи решение Роспатента от 07.04.2015 является правомерным.

Вместе с тем, правообладатель противопоставленного знака по международной регистрации №1186061 предоставил заявителю безотзывное согласие на использование и предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1190988 в отношении товаров 05 класса МТУ «фармацевтические препараты, фармацевтические препараты для человека».

Таким образом, основания для вывода о несоответствии знака по международной регистрации №1190988 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Изложенное позволяет коллегии сделать вывод о том, что знаку по международной регистрации №1190988 может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МТУ «фармацевтические препараты, фармацевтические препараты для человека».

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 19.06.2015, отменить решение Роспатента от 07.04.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1190988 в отношении товаров 05 класса МКТУ «produits pharmaceutiques, préparations pharmaceutiques pour êtres humains».