

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 за № 4520, рассмотрела возражение от 12.08.2005 на решение экспертизы об отказе в регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке № 2003714917/50, поданное компанией Мерц Фарма ГмбХ энд Ко. КгаА, ФРГ (далее — лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Заявка № 2003714917/50 была подана заявителем 01.08.2003 с испрашиванием правовой охраны заявленного обозначения в отношении товаров 03 класса МКТУ – препараты, средства косметические, и товаров 05 класса МКТУ – фармацевтические препараты.

В соответствии с приведенным в заявке описанием заявленное обозначение «Immusan» представляет собой изобретенное слово, не имеющее смыслового значения, и выполнено стандартным шрифтом.

Федеральным институтом промышленной собственности 11.05.2005 было отказано в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по причине его не соответствия требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее – Закон).

По мнению экспертизы, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку оно сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком по свидетельству № 209675 с приоритетом от 09.03.2000 в отношении однородных товаров 03 и 05 классов МКТУ.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным экспертизой знаком обусловлено фонетическим тождеством.

При установлении однородности товаров принимались во внимание род (вид) товаров, их назначение.

В Палату по патентным спорам поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. При этом заявитель сообщил, что обратился к правообладателю противопоставленного знака с предложением об его уступке.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы и предоставить заявленному обозначению правовую охрану с учетом изменений по противопоставленной регистрации.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 № 166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты поступления заявки правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322 (далее—Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

В соответствии с пунктом 14.4.2. Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, не смотря на их отдельные отличия.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) и (4) пункта 14.4.2.2. Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(1) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(2) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (3) Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (4) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение является словесным и представляет собой слово «Immusan», выполненное стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита.

Заявленному обозначению противопоставлен словесный товарный знак «ИММУСАН» по свидетельству № 209675 с приоритетом от 09.03.2000, выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Сопоставительный анализ словесных товарных знаков «Immusan» и «ИММУСАН» свидетельствует о наличии между ними сходства до степени смешения.

Анализ доступных источников информации показывает, что в иностранных языках, использующих латиницу, отсутствует лексическая единица «Immusan», обладающая самостоятельной семантикой. Вместе с тем, у Палаты по патентным спорам имеются достаточные основания согласиться с мнением экспертизы о том, что при звуковом воспроизведении данная лексическая единица будет восприниматься как «Иммусан».

В этой связи, заявленное обозначение может быть признано тождественным по звуковому признаку сходства словесных обозначений с противопоставленным товарным знаком.

И заявленное обозначение, и противопоставленный товарный знак являются словесными и выполнены стандартным шрифтом, из-за чего производят одинаковое общее зрительное впечатление. Исполнение сравниваемых обозначений буквами различных алфавитов из-за отмеченного уже тождества звучания может восприниматься как серия знаков, принадлежащих одному правообладателю.

Отсутствие информации о заложенных в основу сравниваемых обозначений семантических значений не позволяет Палате по патентным спорам провести анализ на предмет установления наличия или отсутствия сходства по семантическому признаку сходства словесных обозначений.

На основании изложенного, у Палаты по патентным спорам имеются основания для признания заявленного обозначения сходным до степени

смешения с противопоставленным знаком по звуковому и графическому признакам сходства.

Противопоставленный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 03 класса, в частности, косметические средства, мыла, и товаров 05 класса, в том числе, фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты.

В этой связи, у Палаты по патентным спорам имеются основания для установления однородности перечней товаров 03 и 05 классов, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения и зарегистрирован противопоставленный товарный знак, по роду (виду), назначению, условиям реализации, кругу потребления.

Таким образом, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с зарегистрированным ранее на имя другого лица товарным знаком в отношении однородных товаров, а, следовательно, не соответствует требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона, что позволяет согласиться с решением экспертизы и отказать в удовлетворении поданного возражения.

Материалы, подтверждающие факт уступки противопоставленного товарного знака, заявителем не представлены.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**Отказать в удовлетворении возражения от 12.08.2005, оставить в силе решение экспертизы от 11.05.2005.**