

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 24.04.2014. Данное возражение подано компанией «САНОФИ», Франция (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012740954, при этом установлено следующее.

Заявка № 2012740954 на регистрацию словесного обозначения «DETOXIALE» была подана на имя заявителя 26.11.2012 в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 24.01.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012740954 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 («ФАРМАВАЛЬ СА», Швейцария) знаком «ДЕТОКСИВАЛЬ» по свидетельству № 452943, приоритет 02.12.2010 [1].

В палату по патентным спорам 24.04.2014 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что сравниваемые обозначения не

являются сходными (приведен подробный сопоставительный анализ). Также отмечено, что владелец противопоставленного товарного знака [1] согласился на регистрацию заявленного обозначения в отношении товаров 05 класса МКТУ на имя заявителя.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены материалы (1), в том числе оригинал письма-согласия.

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 (26.11.2012) заявки № 2012740954 на регистрацию товарного знака 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 «DETOXIALE» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ: «препараты фармацевтические; добавки пищевые для медицинских целей; диетические вещества против желудочно-кишечных расстройств; пробиотики для медицинских целей; препараты витаминные; вещества минеральные для медицинских целей».

Противопоставленный товарный знак «ДЕТОКСИВАЛЬ» [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] показал следующее.

Анализ словарей основных европейских языков (<http://lingvo.yandex.ru>) позволил выявить, что слова «DETOXIALE/ДЕТОКСИВАЛЬ» не являются лексическими единицами какого-либо языка, то есть обозначения в целом являются

фантазийными, следовательно, не представляется возможным провести сравнительный анализ по смысловому фактору сходства.

С точки зрения фонетики сравниваемые обозначения следует признать сходными в силу следующего.

Слово «DETOXIALE» состоит из 9 букв/(9 или 10) звуков, в противопоставленном знаке слово «ДЕТОКСИВАЛЬ» имеет 11 букв/10 звуков. Сравнимые слова не имеют однозначно установленного ударения, в связи с чем потребителем они могут произноситься с ударением на любой из гласных звуков в зависимости от имеющихся в памяти ассоциаций и удобства произношения.

Следует отметить, что в большинстве языков, использующих буквы латинского алфавита, буква «X» произносится как русское буквосочетание «КС», что приводит к восприятию сравниваемых обозначений как имеющих фонетически тождественную начальную часть – «ДЕТОКСИ-». Что касается окончания слов, коллегия отмечает, что они также могут быть прочитаны идентичным образом, поскольку, в разных языках буква «E» на конце слова может не произноситься. Так, например, фонетика французского языка устанавливает, что буква «e» в конце слов не читается, при этом в буквосочетании «-le» буква «л» произносится мягко – «ль», например, *mademoiselle* [mad(ə)mwazɛl] (мадмуазель), *châle* [ʃal] (шаль), *étoile* [etwal] (звезда).

В связи с изложенным, близкое число букв/звуков в сравниваемых знаках, а также неоднозначность прочтения слов и ударения при их произношении обуславливают возможность их одинакового звучания и, как следствие, фонетическое сходство сравниваемых обозначений.

Сопоставляемые слова выполнены буквами разного алфавита (латинского и русского). Вместе с тем, следует отметить, что использование стандартных шрифтов и тождественное начертание ряда букв (E, T, O, A) приводит к выводу о том, что различия не оказывают существенного влияния на восприятие знаков в целом.

В целом знаки ассоциируются друг с другом, поскольку отсутствие смыслового значения слов и вспомогательный характер графического фактора обуславливают превалирование фонетического фактора сходства, по которому

коллегией палаты по патентным спорам установлено сходство сравниваемых обозначений.

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 владелец противопоставленного товарного знака [1] в письме (1) выразил свое согласие на регистрацию в Российской Федерации обозначения по заявке № 2012740954 в отношении товаров 05 класса МКТУ: «препараты фармацевтические; добавки пищевые для медицинских целей; диетические вещества против желудочно-кишечных расстройств; пробиотики для медицинских целей; препараты витаминные; вещества минеральные для медицинских целей» на имя заявителя.

Принимая во внимание, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] не являются тождественными, предоставление согласия учтено палатой по патентным спорам при рассмотрении возражения от 24.04.2014.

Кроме того, следует указать, что Роспатентом 21.08.2014 был зарегистрирован договор (№ РД0155225) об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров, указанных в перечне свидетельства № 452943, владельцем знака стал заявитель по рассматриваемой заявке («Санофи», Франция).

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 № 2012740954 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 о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:
удовлетворить возражение от 24.04.2014, отменить решение Роспатента от 24.01.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012740954.