

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 15.11.2012, поданное по поручению фирмы Alvogen IP Co S.a.r.l., Люксембург (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 №1031310.

Международная регистрация №1031310 знака «ALVOGEN» произведена Международным Бюро ВОИС 16.02.2010 с конвенционным приоритетом от 24.11.2009 на имя заявителя – Alvogen IP Co S.a.r.l., rue Erasme L-2082 Luxembourg, в отношении товаров 05 класса МКТУ и услуг 42 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации №1031310 представляет собой словесное обозначение «ALVOGEN», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом 28.02.2012 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1031310 в отношении всех товаров 05 класса МКТУ и услуг 42 класса МКТУ. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием международной регистрации требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации №1031310 сходен до степени смешения с серией знаков по международным регистрациям №841212, №841214, №841218, №841219, №841220, №841221, №841222, №842774, №842775, принадлежащими компании Bayer Intellectual Property GmbH, Германия, которым ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ. Услуги 42 класса МКТУ, указанные в международной

регистрации №1031310, являются корреспондирующими по отношению к товарам 05 класса МКТУ, в связи с чем, являются однородными.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 15.11.2012, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения отличаются друг от друга в фонетическом отношении, имеют визуальное отличие за счет наличия в знаке по международной регистрации №1031310 конечной части «- GEN»;

- сильными, доминирующими элементами в противопоставленных знаках по международным регистрациям №841212, №841214, №841218, №841219, №841220, №841221, №841222, №842774, №842775 являются конечные, фантазийные элементы;

- знак по международной регистрации №1031310 представляет собой фирменное наименование заявителя;

- информация об использовании противопоставленных знаков компании Bayer в России в доступных источниках информации отсутствует и, следовательно, вероятность возникновения у потребителей каких-либо ассоциативных связей между сравниваемыми знаками исключена;

- владелец противопоставленных знаков по международным регистрациям №841212, №841214, №841218, №841219, №841220, №841221, №841222, №842774, №842775 предоставил письмо-согласие на регистрацию знака по международной регистрации №1031310 на территории Российской Федерации в отношении всего заявленного перечня товаров 05 класса МКТУ и услуг 42 класса МКТУ.

На основании вышеизложенных доводов в возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1031310 на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ и услуг 42 класса МКТУ.

В качестве дополнительных материалов к возражению приложены распечатки словарно-справочных материалов, распечатки из сети Интернет о компании заявителя, результаты поиска по противопоставленным знакам в поисковой сети www.google.ru, согласие от компании Bayer Intellectual Property GmbH на предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1031310 на территории Российской Федерации.

Изучив материалы дела и заслушав лицо, участвующее в рассмотрении возражения, палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (24.11.2009) конвенционного приоритета международной регистрации №1059312 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками других лиц, допускается только с согласия правообладателей.

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.

В соответствии с положениями 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.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) 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 (б) 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 пункте 14.4.2.2 (в) Правил: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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 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 №1031310 представляет собой словесное обозначение «ALVOGEN», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знака на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ и услуг 42 класса МКТУ.

Противопоставленные знаки по международным регистрациям №841212, №841214, №841218, №841219, №841220, №841221, №841222, №842774, №842775 [1] представляют собой словесные обозначения «ALVOPANTAX», «ALVONISTAR», «ALVOKYNOX», «ALVOLYRET», «ALVOTINOX», «ALVOLEXTAR», «ALVOLUTEL», «ALVOXARIS», «ALVOMEZZOR», выполненные буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Знакам предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Анализ охраноспособности знака по международной регистрации №1031310 на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленные знаки [1] принадлежат одному лицу – компании Bayer Intellectual Property GmbH, Германия, и они ассоциируются между собой в силу того, что в них повторяется элемент «ALVO». В результате потребитель идентифицирует данные знаки и товары/услуги, для маркировки которых они предназначены, по указанным привычным ему серийным элементам. Указанное обуславливает вывод о том, что эти знаки объединяются в одну серию товарных знаков.

Сравнительный анализ по фонетическому признаку показал, что сопоставляемые обозначения включают в свой состав тождественную начальную часть «ALVO».

Слова «ALVOGEN» и «ALVOPANTAX», «ALVONISTAR», «ALVOKYNOX», «ALVOLYRET», «ALVOTINOX», «ALVOLEXTAR», «ALVOLUTEL», «ALVOXARIS», «ALVOMEZZOR» являются фантазийными, ввиду чего они не подлежат сравнительному анализу по семантическому критерию сходства обозначений.

Сходство сравниваемых знаков усиливается тем, что указанные слова исполнены одним и тем же (стандартным) шрифтом заглавными буквами одного и того же (латинского) алфавита.

В силу указанного знака по международной регистрации №1031310, несмотря на его отдельные отличия (конечная часть – GEN) от противопоставленных знаков [1], в целом ассоциируется с серией этих товарных знаков.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве знаков по фонетическому и графическому факторам сходства.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Товары 05 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1031310, и товары 05 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленным знакам [1], соотносятся как вид-род либо относятся к одной родовой группе (фармацевтические препараты), то есть являются однородными. Услуги 42 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1031310, являются однородными по отношению к товарам 05 класса МКТУ, поскольку относятся к исследованиям в области фармацевтики. Указанное заявителем не оспаривается.

Принимая во внимание изложенное, вывод экспертизы о том, что знак по международной регистрации №1031310 является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ и услуг 42 класса МКТУ с серией противопоставленных знаков [1], следует признать обоснованным.

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

К указанным обстоятельствам относится представленное заявителем письменное согласие правообладателя (компании Bayer Intellectual Property GmbH) противопоставленных знаков [1] на предоставление правовой охраны рассматриваемому знаку по международной регистрации №1031310 на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ и услуг 42 класса МКТУ, которое является основанием для снятия указанного противопоставления.

Поскольку знак по международной регистрации №1031310 и противопоставленные знаки [1] являются не тождественными, а сходными, то при наличии подобного письменного согласия правообладателя предоставление правовой охраны международной регистрации на территории Российской Федерации допускается в соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, что является основанием для отмены решения Роспатента от 28.02.2012.

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

удовлетворить возражение от 15.11.2012, отменить решение Роспатента от 28.02.2012 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №1031310 на территории Российской Федерации.