

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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 29.02.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное по поручению компании Farco-Pharma GmbH Pharmazeutische Präparate, Германия, (далее – заявитель) на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1178174.

Международная регистрация №1178174 знака «Endosgel» произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее - МБ ВОИС) 26.07.2013 на имя заявителя – Farco-Pharma GmbH Pharmazeutische Präparate, Gereonsmühlengasse 1-11 50670 Köln, Германия, с конвенционным приоритетом от 31.01.2013, в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации №1178174 представляет собой словесное обозначение «Endosgel», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 26.05.2015 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1178174 для части заявленных товаров 05 класса МКТУ было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №1178174 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесным товарным знаком «ЭндоГель» (свидетельство №301979 с приоритетом от 02.09.2004), зарегистрированным ранее на имя Закрытое акционерное общество "Опытно-экспериментальный завод «ВладМиВа», Белгородская область, г.Белгород, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 29.02.2016, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения не являются сходными фонетически: [ЭНДОСГЕЛЬ] и [ЭНДОГЕЛЬ]. Обозначения являются небольшими по длине, ясно различимы фонетически, каждый звук играет роль при восприятии обозначений в целом;

- рассматриваемое обозначение выполнено в латинице, с заглавной буквы «Е». Противопоставленный товарный знак выполнен в кириллице, буквы «Э», «Г» - заглавные, остальные буквы - строчные. Таким образом, обозначения также не являются сходными графически;

- сравниваемые обозначения являются изобретенными, сравнение по семантическому критерию не возможно;

- от правообладателя товарного знака по свидетельству №301979 получено согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1178174.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 26.05.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1178174 в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявитель представил письмо-согласие от Закрытого акционерного общества "Опытно-экспериментальный завод «ВладМиВа», Белгородская область, г.Белгород [1].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (31.01.2013) конвенционного приоритета международной регистрации №1178174 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя 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 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 каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, 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.

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.

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 №1178174 представляет собой словесное обозначение «Endosgel», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак №301979[2] представляет собой словесное обозначение «ЭндоГель», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Анализ знака по международной регистрации №1178174 на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Сходство знака по международной регистрации №1178174 и товарного знака [2] обусловлено наличием фонетически близких словесных элементов «Endosgel»/«ЭндоГель». По семантическому критерию сходство знака по международной регистрации №1178174 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №301979 отсутствует, поскольку оба обозначения не имеют лексического значения и являются фантазийными.

Сходство словесных элементов по фонетическому и графическому признаку обуславливает вывод о сходстве знаков в целом.

Часть товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации, а именно относящимся к стоматологическим материалам/препаратам, средствам по уходу за полостью рта, является однородной товарам 05 класса МКТУ, в отношении которых действует

правовая охрана противопоставленного товарного знака, поскольку данные товары относятся к одной и той же родовой группе, имеют одинаковое назначение и один круг потребителей.

Учитывая сходство сравниваемых знаков и однородность товаров 05 класса МКТУ, приведенных в их перечнях, коллегия полагает, что вывод экспертизы о сходстве знака по международной регистрации №1178174 и товарного знака по свидетельству №301979 является правомерным.

Вместе с тем, вывод о сходстве сопоставляемых обозначений до степени смешения в отношении однородных товаров, правомерно сделанный в заключении по результатам экспертизы, не является препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1178174, поскольку правообладатель противопоставленного товарного знака выразил свое согласие на предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1178174 на территории Российской Федерации и на использование его в отношении всех товаров 05 класса МКТУ, что подтверждается письмом [1], оригинал которого представлен на заседании коллегии. Предоставленное согласие коллегией принято во внимание, поскольку сопоставляемые знаки не являются тождественными.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.02.2016, отменить решение Роспатента от 26.05.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1178174 в отношении всех товаров 05 класса МКТУ указанных в перечне.