

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, рассмотрела возражение, поступившее 20.11.2015, поданное компанией «Джапан Био Продактс Ко., Лтд.», Япония (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013732241 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению по заявке № 2013732241, поданной 18.09.2013, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение


LAENNEC

, выполненное заглавными буквами латинского алфавита и графической формой японской слоговой азбуки.

Решение Роспатента от 22.07.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013732241 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 05 класса МКТУ, поскольку сходно до степени

смешения с товарным знаком
№ 440181 с приоритетом от 26.08.2010;



[2] по свидетельству

- противопоставленный товарный знак [2] зарегистрирован ранее на «ХАКУГЕН КО., ЛТД», Япония, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;
- сходство сравниваемых обозначений [1] и [2] обусловлено сходством изобразительных элементов: черно-белое стилизованное графическое исполнение иероглифов;
- заявленные товары 05 класса МКТУ признаны однородными части товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне противопоставленного товарного знака [2], с учетом их принадлежности к одной и той же родовой группе «медикаменты».

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 20.11.2015 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 22.07.2015.

Доводы возражения, поступившего 20.11.2015, сводятся к следующему:

- заявленное обозначение [1] включает словесный элемент «LAENNEC» и его транслитерацию японскими иероглифами, при этом элемент «LAENNEC» обладает основной индивидуализирующей нагрузкой;
- противопоставленный товарный знак [2] в переводе на английский язык означает «BATH KING» (в переводе на русский язык означает «ванный король»);
- правообладатель использует противопоставленный товарный знак [2] для различных солей для ванн, при этом в предложениях о продаже всегда указывается латинский эквивалент знака [2] - «BATH KING»;
- словесные элементы «BATH KING» и словесный элемент «LAENNEC» обозначения [1] фонетически различны;
- иероглифы обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] воспроизводят различные буквы и имеют разное шрифтовое исполнение, что свидетельствует о визуальном несхождении сравниваемых обозначений;
- японские иероглифы обозначения [1] для российского потребителя сложно запомнить и идентифицировать;
- заявленное обозначение [1] со словесным элементом «LAENNEC» (ЛАЕННЕК) представляет собой название плацентарных препаратов, широко применяемых во многих отраслях медицины и косметологии и известных в Российской Федерации уже около 15 лет;

- указанные плацентарные препараты отпускаются по рецепту и являются дорогостоящими товарами.

На основании изложенного в возражении, поступившем 20.11.2015, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам возражения были приложены следующие документы:

- распечатка сведений о противопоставленном товарном знаке [2] – [3];
- данные перевода электронного словаря «GOOGLE» - [4];
- информация о препаратах, маркируемых обозначением «LAENNEC» - [5];
- информационные материалы о товарах фирмы «ХАКУГЕН КО., ЛТД» - [6].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 20.11.2015, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (18.09.2013) подачи заявки № 2013732241 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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.

Согласно требованиям пункта 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 требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пункте 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В частности, согласно пункту 14.4.2.3 изобразительные обозначения сравниваются: с изобразительными обозначениями; с объемными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы. Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; вид и характер изображений; сочетание цветов и тонов и т.д. Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение


LAENNEC

[1] является комбинированным, состоит из иероглифов и словесного элемента «LAENNEC», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в две строки, соответственно. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении всех товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.



Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству № 440181, приоритет от 26.08.2010 является изобразительным, выполнен в виде иероглифов. Правовая охрана товарного знака [2] действует, в том числе в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям, регламентированным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Согласно пункту 5.2.1. «Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство», утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 № 197 «при определении сходства изобразительных обозначений наиболее важным является первое впечатление, получаемое при их сравнении. Именно оно наиболее близко к восприятию товарных знаков потребителями, которые уже приобретали такой товар».

Как заявленное обозначение [1], так и противопоставленный товарный знак [2] включают изобразительные элементы, представляющие собой иероглифы, смысл которых рядовому российскому потребителю не ясен. Сопоставление сравниваемых иероглифов заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] показало, что они различаются по признакам, по которым определяется сходство изобразительных обозначений (пункт 14.4.2.3 Правил):

- по внешней форме: различное шрифтовое исполнение элементов сравниваемых иероглифов (в том числе, разные контуры), в знаке [2] присутствуют точки над вторым и последним элементом;
- по сочетанию цветов и тонов: в заявленном обозначении [1] иероглифы выполнены полностью черным цветом, в противопоставленном товарном знаке [2] – белым цветом с черной обводкой.

Следует отметить, что согласно пункту 14.4.2.3 Правил вышеперечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Кроме того, присутствие в заявленном обозначении [1] словесного элемента «LAENNEC» оказывает влияние на общее зрительное впечатление, получаемое от

обозначения [1] в целом. При этом элемент «LAENNEC» в обозначении [1] в большей степени фиксирует внимание потребителя, чем входящие в его состав иероглифы, поскольку обладает словесным характером и может быть воспринят потребителем в качестве названия товаров 05 класса МКТУ, выпускаемых заявителем. Указанное ведет к дополнительным отличиям между сравниваемыми обозначениями [1] и [2].

Таким образом, с учетом всех вышеперечисленных признаков у коллегии нет оснований для вывода о том, что сравниваемые обозначения [1] и [2] ассоциируются друг с другом в целом.

Ввиду отсутствия сходства у сравниваемых обозначений [1] и [2] товары 05 класса МКТУ не будут смешиваться потребителем в гражданском обороте.

Таким образом, сравниваемые обозначения [1] и [2] не являются сходными до степени смешения в отношении товаров 05 класса МКТУ, следовательно, заявленное обозначение [1] соответствует требованиям, изложенным в пункте 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, коллегией приняты во внимание имеющиеся в материалах дела документы (в том числе, материалы [5]), свидетельствующие о том, что товары 05 класса МКТУ, маркируемые заявленным обозначением [1], в частности «плацентарные препараты, иммуномодуляторы», присутствуют на территории Российской Федерации и известны потребителю, в том числе до даты подачи заявки.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 20.11.2015, отменить решение Роспатента от 22.07.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2013732241.