

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 07.11.2011. Данное возражение подано компанией «АЛЬМИРАЛЛЬ, С.А.», Испания (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010701171/50, при этом установлено следующее.

Заявка № 2010701171/50 на регистрацию словесного обозначения «IVOXEL» была подана на имя заявителя 20.01.2010 в отношении товаров 05 класса МКТУ: «фармацевтические препараты».

Роспатентом 27.07.2011 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010701171/50 в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение обосновано заключением по результатам экспертизы, основанном на уведомлении о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства, согласно которому заявленное обозначение в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица («NATURACTIVE LABORATORIES PIERRE FABRE») знаком «VOXYL» по международной регистрации № 722923, приоритет от 03.11.1999, товары 05 класса МКТУ [1].

В палату по патентным спорам 08.11.2011 поступило возражение на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010701171/50, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения семантически не могут быть сопоставлены, поскольку оба являются искусственно созданными словами;

- визуальные отличия очевидны: в длине сравниваемых слов, состав букв, при этом первая буква «I» усиливает визуальное различие, поскольку при восприятии слов внимание потребителей акцентируется именно на начальной части слова;

- сравниваемые обозначения существенно отличаются и фонетически. Слово «IVOXEL» может быть произнесено как [ивоксель], [ивоксел], [айвоксель], [айвоксел], - в зависимости от знания конкретного языка, а слово «VOXYL» является не столь разнообразным при прочтении – [воксил] или [воксиль]. То есть совпадает в словах только один слог, что недостаточно для признания фонетического сходства;

- таким образом, сравниваемые обозначения различаются по всем критериям сходства и могут успешно сосуществовать на рынке, индивидуализируя продукцию своих производителей без риска смешения.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ: «фармацевтические препараты».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, неубедительными.

С учетом даты приоритета (20.01.2010) заявки №2010701171/50 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.

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 «IVOXEL» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ: «фармацевтические препараты».

Противопоставленный знак «VOXYL» [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского языка. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ: «produits pharmaceutiques à usage humain et compléments alimentaires».

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

Анализ словарей основных европейских языков (<http://lingvo.yandex.ru>) позволил выявить, что слова «IVOXEL/VOXYL» 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.

При отсутствии принадлежности упомянутых словесных элементов к какому-либо языку их сравнительный анализ по фонетическому фактору сходства следует проводить исходя из того, что словесные элементы выполнены буквами латинского алфавита.

Слово «IVOXEL» состоит из шести букв/звуков, слово «VOXYL» имеет пять букв/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. Как совершенно верно отмечено в возражении, сравниваемые слова при произношении в зависимости от правил чтения конкретного языка могут произноситься по-разному.

В связи с изложенным, близкое число букв/звуков в словесных элементах сравниваемых знаков, тождественная центральная часть слова «-VOX-», а также неоднозначность прочтения слов и ударения при их произношении обуславливают возможность их одинакового звучания и, как следствие, фонетическое сходство сравниваемых обозначений.

Сопоставляемые обозначения выполнены буквами одного алфавита, при этом большинство букв (четыре из пяти/шести букв) имеет идентичное начертание, что графически их сближает.

В целом знаки ассоциируются друг с другом, поскольку отсутствие семантических значений слов обуславливает превалирование фонетического и графического факторов сходства, по которым коллегией палаты по патентным спорам установлено сходство обозначений.

Таким образом, в целом заявленное обозначение и противопоставленный знак [1] являются сходными, несмотря на отдельные их отличия.

Относительно товаров, указанных в перечнях сопоставляемых обозначений, необходимо отметить, что они относятся к фармацевтическим препаратам и являются однородными. Указанное заявителем не оспаривается.

Установленное сходство заявленного обозначения с противопоставленным знаком [1] и однородность товаров 05 класса МКТУ позволяет сделать вывод о сходстве до степени смешения сравниваемых обозначений, т.е. вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 07.11.2011, оставить в силе решение Роспатента от 27.07.2011.