

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 21.11.2011. Данное возражение подано «LABORATORIOS INIBSA, S.A.», Испания (далее – заявитель) на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 894754, при этом установлено следующее.

Словесный знак «PLASTOSPRAJ» с конвенционным приоритетом от 13.01.2006 был зарегистрирован Международным бюро Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности 11.07.2006 № 894754 в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя заявителя.

Роспатентом 21.07.2011 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 894754 для всех заявленных товаров 05 класса МКТУ (далее – решение Роспатента) в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение обосновано тем, что заявленное обозначение в отношении товаров 05 класса МКТУ сходно до степени смешения ранее зарегистрированными на имя другого лица («Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych, Spółka Akcyjna», Польша) знаками по международным регистрациям:

- «plastofix», № 830239, приоритет 16.03.2004 [1];
- «plastofilm», № 809586, приоритет 29.07.2003 [2];

- «plastosilk», № 801533, приоритет 23.04.2003 [3];
- «plastopore», № 798631, приоритет 17.12.2002 [4].

В палату по патентным спорам 21.11.2011 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- все знаки представляют собой сложносоставные слова, содержащие начальную часть (plast), разные конечные части (fix, film, silk, pore, spray) и соединяющую их букву «о». Начальная часть является слабым элементом, так как часто встречается в регистрациях, а конечные части не совпадают ни фонетически, ни семантически, ни графически. В силу сказанного нельзя считать сходными и сравниваемые обозначения в целом;

- однородность товаров также отсутствует. Противопоставленные знаки охраняются в отношении следующих товаров: нетканые клейкие ленты для медицинских целей, лейкопластыри и адгезионные лейкопластыри, а заявлены товары: пластыри, перевязочные средства, отличающиеся по кругу потребителей (больных и врачей). Указанное было принято во внимание судом Европейского Сообщества (Седьмая Палата) при рассмотрении дела 21.01.2009.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлена копии листов материала на английском языке с приложением частичного перевода (1).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану знаку в отношении всех заявленных товаров, приведенных в перечне регистрации.

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

С учетом даты (13.01.2006) конвенционного приоритета знака по международной регистрации № 894754 правовая база для оценки охраноспособности знака 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; товарными знаками других лиц, признанными в установленном настоящим Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров. 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.

Согласно пункту 14.4.2.4 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.

Знак «PLASTOSPRAY» по международной регистрации № 894754 является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Противопоставленные знаки «plastofix» [1], «plastofilm» [2], «plastosilk» [3], «plastopore» [4] представляют собой серию знаков, объединенных элементом «plasto», являются словесными и выполнены стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знакам предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечнях регистраций.

Сравнительный анализ обозначений показал, что все слова являются сложносоставными и образованы из двух частей: первой частью – «plasto» и второй частью - «fix», «film», «silk», «pore», «spray». Следует отметить, что идентичный принцип словообразования и тождественные начальные части «plasto-» обуславливают вывод о фонетическом сходстве сопоставляемых товарных знаков. При этом фонетически тождественный элемент занимает первоначальную позицию в заявленном знаке.

Сопоставляемые знаки выполнены в стандартном шрифтовом исполнении, буквами одного алфавита, что обуславливает их графическое сходство.

Анализ словарей основных европейских языков (<http://lingvo.yandex.ru>) показал, что конечные части знаков являются лексическими единицами слова английского языка: «fix» - затруднение, решение проблемы, доза, инъекция (итал. укол), «film» - фильм, пленка, тонкая нить, «silk» - шелк, шелковая нить, паутина, «pore» - пора, «spray» - тонкая ветка, водяная пыль, мелкие брызги, пульверизатор, распылитель. Однако, при добавлении к указанным словам начальной части «plasto», слова в целом являются фантазийными, в связи с чем возможность сопоставления их по семантическому признаку сходства отсутствует. Кроме того, целесообразно указать, что значения сравниваемых слов ассоциативно связаны с медицинскими товарами, в том числе и с товарами, для маркировки которых они предназначены: например, пленка (лейкопластырь), пора (адгезионный лейкопластырь) и т.д.

В целом знаки ассоциируются друг с другом в силу фонетического сходства словесных элементов, поскольку отсутствие семантики и оригинальной графической проработки знаков обуславливает превалирование фонетического фактора сходства.

Что касается довода заявителя о «слабости первоначального элемента - plasto», коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что указанный довод материалами возражения не доказан, а возможность ассоциирования знака по международной регистрации № 894754 с серией противопоставленных знаков достигается за счет принципа словообразования – тождественная первоначальная часть.

Относительно однородности товаров 05 класса МКТУ заявленного и противопоставленных перечней, необходимо отметить следующее.

Анализ заявленных товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленному знаку, показывает, что они являются однородными товарам 05 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленных товарных знаков [1-4], поскольку они соотносятся друг с другом как вид-род (пластыри – лейкопластыри, пластыри – перевязочные средства), а также имеют одно назначение, условия реализации и круг потребителей.

Коллегией Палаты по патентным спорам было также учтено, что маркировка однородных товаров сходными знаками, принадлежащими разным производителям, обуславливает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Установленное сходство заявленного знака с противопоставленными знаками [1-4] и однородность товаров 05 класса МКТУ позволяет сделать вывод о сходстве до степени смешения сравниваемых знаков, 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 21.11.2011, оставить в силе решение Роспатента от 21.07.2011.