

**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 28.03.2013 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 25.12.2012 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1074843, поданное компанией KOWA COMPANY, LTD., Япония (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1074843 знака «THE GUARD», произведенной Международным бюро ВОИС 30.03.2011, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации №1074843 представляет собой словесное обозначение «THE GUARD», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 25.12.2012 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «THE GUARD» по международной регистрации №1074843 в отношении товаров 05 класса МТКУ. Данное решение было вынесено с учетом заключения по результатам экспертизы, которое мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1074843 не соответствует требованиям пункта б статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации №1074843 является сходным до степени смешения с товарным знаком «ULTRA GUARD» по свидетельству №409636, зарегистрированный на имя иного лица в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 25.12.2012, доводы которого сводятся к следующему:

– заявленное словесное обозначение «THE GUARD» по международной регистрации № 1074843 транслитерируется и произносится как «ДЗЕ ГАРД», в то время как противопоставленный товарный знак по свидетельству № 409636 транслитерируется и произносится как «АЛТРЕ ГАРД», сравниваемые знаки имеют разный состав гласных и согласных звуков, кроме того слова «THE» и «ULTRA» расположены перед словом «GUARD», следовательно, сравниваемые обозначения не являются сходными по фонетическому признаку;

– разная длина сравниваемых обозначений (начальное слово «THE» практически в два раза короче слова «ULTRA»), а также присутствие в сравниваемых обозначениях слов «THE» и «ULTRA», которые занимают в них начальное положение, определяют визуальное несходство обозначений «THE GUARD» и «ULTRA GUARD»;

– в сравниваемые обозначения заложены абсолютно разные понятия, обусловленные наличием словесных элементов «THE» в знаке по международной регистрации №1074843 и «ULTRA» в противопоставленном товарном знаке по свидетельству №409636;

– сравниваемые обозначения по международной регистрации № 1074843 и по свидетельству № 409636 используются в отношении абсолютно разных товаров 05 класса МКТУ (гигиенических салфеток/прокладок и фармацевтических препаратов, соответственно), которые не являются однородными, поскольку ориентированы на разных потребителей и имеют разные каналы сбыта;

– компания правообладателя противопоставленного товарного знака не является фармацевтической компанией, а занимается исключительно производством средств гигиены для мам и малышей, тогда как заявленное словесное обозначение по международной регистрации № 1074843 используется в отношении фармацевтических препаратов, предназначенных для лечения желудочных расстройств.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 25.12.2012 и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1074843 в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (30.03.2011) приоритета международной регистрации №1074843 правовая база для оценки её 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется 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 по международной регистрации №1074843 представляет собой словесное обозначение «THE GUARD», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №409636 представляет собой словесное обозначение «ULTRA GUARD», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

При проведении сопоставительного анализа палатой по патентным спорам было установлено, что сопоставляемые обозначения содержат фонетически и семантически тождественные словесные элементы «GUARD»/« GUARD» («GUARD» в переводе с английского языка означает охрана, защита).

Словесные элементы «THE» и «ULTRA» являются слабыми элементами анализируемых обозначений, поскольку элемент «THE» - это определенный артикль английского языка и может быть переведен как – этот, тот и т.д. Словесный элемент

«ULTRA» переводится как – ультра, крайний или как приставка к сложносоставным словам в значении превышения признака.

Таким образом, указанные словесные элементы не меняют смыслового значения словесного элемента «GUARD» и, следовательно, являются слабыми элементами.

Выполнение словесных элементов буквами латинского алфавита визуально сближает знаки.

Отмеченное заявителем графическое отличие сопоставляемых обозначений не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку имеющая место быть графическая проработка заявленного обозначения не приводит к сложности его прочтения, что обуславливает второстепенность данного критерия сходства.

В соответствии с изложенным, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ товаров 05 класса МКТУ, представленных в перечнях заявленного и противопоставленного товарного знака показал, что данные товары являются идентичными, поскольку относятся к фармацевтическим, ветеринарным и гигиеническим препаратам.

Однородность товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1074843, с товарами 05 класса МКТУ, для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №409636, и сходство самих обозначений свидетельствуют об их сходстве до степени смешения, и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения от 28.03.2013, оставить в силе решение Роспатента от 25.12.2012.**