

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила Палаты по патентным спорам), рассмотрела возражение от 16.03.2010, поданное по поручению Свидиш Орфан Интернешнл АБ, Швеция (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008714706/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2008714706/50 с приоритетом от 13.05.2008 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ORFADIN», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом 27.11.2009 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008714706/50 в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «ORFARIN ОРФАРИН» (свидетельство №299339 с приоритетом от 04.11.2004), ранее зарегистрированным на имя ОРИОН КОРПОРЕЙШН, Орионинтье 1 02200 Эспоо Финляндия в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В возражении от 16.03.2010, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы заявителя сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения «ORFADIN» и «ORFARIN ОРФАРИН» отличаются в фонетическом и графическом отношениях;
- заявленное обозначение не предназначено для широкого круга потребителей и имеет узкоспециализированное назначение для врачей-специалистов, что исключает реальную возможность смешения сравниваемых обозначений;
- противопоставленный товарный знак по свидетельству №299339 не может больше служить препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в связи с тем, что правовая охрана противопоставленного товарного знака была прекращена в связи с неиспользованием.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2008714706/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (13.05.2008) поступления заявки №2008714706/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (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 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.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции 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.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположении, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяет на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) 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.

Заявленное на регистрацию словесное обозначение «ORFADIN» выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Слово «ORFADIN» смыслового значения не имеет и произносится как «ор-фа-дин». Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты; вакцины».

Решение Роспатента об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака основано на наличии сходного до степени смешения и имеющего более ранний приоритет товарного знака «ORFARIN ОРФАРИН» по свидетельству №299339, принадлежащего иному лицу.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №299339 также является словесным, включает в свой состав выполненный буквами латинского алфавита словесный элемент «ORFARIN» и расположенный под ним словесный элемент «ОРФАРИН», выполненный буквами русского алфавита. Слова «ORFARIN ОРФАРИН» не имеют смыслового значения. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты, а именно для человека».

Сопоставительный анализ сравниваемых обозначений «ORFADIN» и «ORFARIN ОРФАРИН» показал, что они являются сходными в фонетическом отношении, поскольку характеризуются звуковым сходством начальных и конечных частей – «ORFA-»/«ОРФА-» и «-IN»/«-ИН». Обозначение «ORFADIN» отличается от противопоставленного знака «ORFARIN ОРФАРИН» только одной буквой «-R-»/«-P-» в середине сравниваемых слов. Фактически, сходство данных обозначений заключается в фонетическом сходстве сравниваемых обозначений за счет близости состава звуков, числа слогов, места совпадающих звукосочетаний в составе обозначений.

Относительно графического критерия сходства следует отметить, что наличие одного слова в заявленном обозначении и двух слов в противопоставленном товарном знаке, а также использование при их начертании букв разных алфавитов, существенного влияния на восприятие сравниваемых обозначений в целом не оказывает, поскольку сравниваемые словесные элементы выполнены стандартными шрифтами без каких-либо запоминающихся графических особенностей, акцентирующих на себе внимание потребителя и выполняющих самостоятельную индивидуализирующую функцию.

Кроме того, коллегией Палаты по патентным спорам учтено, что при маркировке фармацевтических препаратов характерно написание их названий русскими и латинскими буквами.

Что касается анализа сходства по семантическому критерию, то данный анализ не представляется возможным провести по причине отсутствия у сравниваемых обозначений какого-либо смыслового значения.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный знак являются сходными до степени смешения в фонетическом отношении.

Анализ товаров 05 класса МКТУ сравниваемых обозначений показал, что они являются однородными, поскольку относятся к одному роду товаров - «фармацевтические товары».

Все вышесказанное подтверждает правомерность вывода о сходстве обозначений в отношении однородных товаров, изложенного в заключение экспертизы.

Однако при анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой и являются основанием для удовлетворения возражения. К указанным обстоятельствам относится принятое Роспатентом 24.03.2010 решение о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №299339.

Исходя из пункта 2 статьи 1248 Гражданского кодекса РФ и пункта 1.6 Правил Палаты по патентным спорам, Палата по патентным спорам

рассматривает, в частности, возражения на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявленного обозначения по заявке на регистрацию товарного знака в административном порядке.

В этой связи при рассмотрении такого рода возражений, Палатой по патентным спорам оценивается правомерность сделанных в заключение экспертизы выводов с учетом обстоятельств, существовавших на момент принятия возражения на решение Роспатента к рассмотрению.

Учитывая, что правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №299339 прекращена до даты (30.03.2010) принятия возражения к рассмотрению, он не может больше служить препятствием для регистрации заявленного обозначения №2008714706/50.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 16.03.2010, отменить решение Роспатента от 27.11.2009 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих товаров:

**Бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
Наименования мест происхождения товаров"**

(511)

05 - фармацевтические препараты, а именно для человека.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 1 л. в 1 экз.