

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс), введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ, и в соответствии с 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, регистрационный №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 11.11.2008, поданное Мерц Фарма ГмбХ, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №910841, при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №910841 словесного знака «JOLESSE» с датой международной регистрации 15.11.2006 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации №910841 представляет собой слово «JOLESSE», выполненное стандартным шрифтом в латинице.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 24.07.2008 подтверждено решение об отказе в предоставлении правовой охраны знаку «JOLESSE» по международной регистрации №910841 на территории Российской Федерации. Основанием для принятия указанного решения явилось предварительное решение, согласно которому указанному знаку не может быть предоставлена правовая охрана на основании требований пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, регистрационный №3520–1, с дополнениями и изменениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 за №166 ФЗ (далее — Закон).

Указанное обосновывается тем, что знак «JOLESSE» по международной регистрации №910841 является сходным до степени смешения со словесным обозначением «JULIESSE» по заявке №2006718695.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в предоставлении правовой охраны знаку на территории Российской Федерации, доводы которого сводятся к следующему:

- знак «JOLESSE» по международной регистрации №910841 и противопоставленный знак «JULIESSE» по заявке №2006718695 отличаются шрифтовым исполнением, а также использованием заглавных и строчных букв;
- знак «JOLESSE» по международной регистрации №910841 не является фонетически сходным с противопоставленным обозначением, что обусловлено разным количеством слогов, различным ударением и различным произношением обозначений в целом;
- с точки зрения семантического восприятия сравниваемые обозначения не являются сходными, поскольку оба обозначения являются изобретенными, однако противопоставленное обозначение «JULLIESSE» может вызвать определенные семантические ассоциации в связи с тем, что данное слово образовано от слова «julie» путем присоединения суффикса «-sse»;
- в отношении противопоставленного знака по заявке №2006718695 не оплачена пошлина за регистрацию и выдачу свидетельства на товарный знак, поэтому заявка должна быть отозвана.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №910841 в отношении всех товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (15.11.2006) международной регистрации правовая база для оценки охранимости обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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 товарными знаками других лиц, допускается лишь с согласия правообладателя.

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

В соответствии с пунктом (14.4.2.2) Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

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 №910841 представляет собой выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита фантазийное словесное обозначение «Jolesse».

Противопоставленное в заключении экспертизы обозначение «JULIESSE» по заявке №2006718695 выполнено заглавными буквами латинского алфавита и является фантазийным.

Сравнительный анализ знака по международной регистрации №910841 и противопоставленного обозначения по заявке №2006718695 показал следующее.

Знак «Jolesse» по международной регистрации №910841 и обозначение «JULIESSE» по заявке №2006718695 являются сходными до степени смешения по фонетическому критерию, поскольку обозначения содержат близкий состав гласных и согласных звуков, характеризуются сходством звучания начальных частей и тождеством звучания конечных частей обозначений.

Выполнение обоих обозначений буквами латинского алфавита визуально их сближает.

Оценить сходство обозначений с точки зрения их семантики не представляется возможным, поскольку оба сравниваемых словесных обозначения не имеют смыслового значения, что обуславливает их фантазийный характер.

Таким образом, сравниваемые знаки являются сходными по фонетическому и графическому факторам сходства словесных обозначений.

Правовая охрана знака по международной регистрации №910841 испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне, которые являются однородными товарами противопоставленного обозначения. Товары знака по международной регистрации №910841 и противопоставленного обозначения принадлежат к одной родовой группе, имеют одну область применения и один круг потребителей. Кроме того, указанные товары являются товарами медицинского назначения, поэтому вероятность их смешения наиболее высока.

Учитывая сходство знаков и однородных товаров, в отношении которых испрашивается их правовая охрана, сравниваемые знаки являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам, считает решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам правомерным и не усматривает оснований для удовлетворения возражения заявителя.

Относительно доводов заявителя, относительно того, что заявка №2006718695 отозвана, коллегия отмечает следующее.

Исходя из пункта 2 статьи 1248 Гражданского кодекса РФ и пункта 1.6 Правил, Палата по патентным спорам рассматривает, в частности, возражения на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, патентам и товарным в административном порядке.

В этой связи при рассмотрении такого рода возражений, Палатой по патентным спорам оценивается правомерность принятого решения с учетом обстоятельств, существовавших на момент принятия возражения к рассмотрению.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 11.11.2008, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 28.07.2008.**