

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, 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 ППС), рассмотрела возражение от 29.05.2007, поданное от имени компании Ранбакси Лабораториз Лимитед, Индия (далее – заявитель), на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2005713315/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2005713315/50 с приоритетом от 03.06.2005 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

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

Экспертизой 15.03.2007 было принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения, мотивированное несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон) и пункта 2.8.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322, вступивших в силу 10.05.2003 (далее—Правила).

Указанное решение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного

лица (H. Lundbeck A/S, Ottiliavej 7-9 DK-2500 VALBY) знаком «RESOLENT» по международной регистрации №862314 с конвенционным приоритетом от 23.05.2005 в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В возражении от 29.05.2007, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы. Доводы заявителя сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения «REZALEN» и «RESOLENT» состоят из разного количества букв, отличаются составом гласных и согласных, что обуславливает отличие в произношении этих обозначений;

- согласно «Методическим рекомендациям по рациональному выбору названий лекарственных средств», утвержденным Министерством здравоохранения и социального развития РФ от 10.10.2005, при проверке названий лекарственных средств на графическое и фонетическое сходство различия между сравниваемыми названиями должны составлять три и более буквы (знаков) в любом сочетании. Различие между сравниваемыми обозначениями составляет как раз три буквы, в связи с чем их можно признать несходными;

- наличие в сравниваемых обозначениях разных гласных и согласных букв, расположение данных букв, обуславливает вывод о несходстве этих обозначений в графическом отношении;

- сравниваемые обозначения отличаются в семантическом отношении. В то время как заявленное обозначение «REZALEN» не имеет семантического значения, противопоставленный знак «RESOLENT» возможно происходит от испанского слова «resol» - отражение солнечных лучей.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение экспертизы по заявке №2005713315/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров.

Изучив материалы дела и выслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (03.06.2005) поступления заявки №2005713315/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченные выше Закон и Правила.

Согласно пункту 1 статьи 7 Закона 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 имеющих более ранний приоритет.

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

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.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «REZALEN», выполненное стандартным шрифтом заглавными

буквами латинского алфавита. Слово «REZALEN» не имеет смыслового значения и произносится как «ре-за-лен».

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для товаров 05 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения в отношении однородных товаров и имеющего более ранний приоритет знака «RESOLENT» по международной регистрации №862314, принадлежащего иному лицу.

Противопоставленный знак «RESOLENT» по международной регистрации №862314 является словесным, также выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Противопоставленный знак не имеет словарного значения и произносится по правилам чтения латинских слов как «ре-зо-лент».

Сравниваемые обозначения «REZALEN» и «RESOLENT» имеют одинаковое число слогов, близкий состав звуков, сходные начальные части. Согласная буква «S» в слове «RESOLENT» по правилам чтения латинского языка в положении между двумя гласными произносится как звук «Z». Следует отметить, что гласные буквы «O» и «A» во втором слоге сравниваемых обозначений являются безударными и при произнесении практически не имеют звуковых отличий. Таким образом, сравниваемые обозначения фактически отличаются друг от друга только конечной буквой «T» в слове «RESOLENT». Являясь глухой, буква «T» в конце слова редуцируется, что обуславливает ее слабое влияние на звуковое восприятие обозначения. Учитывая изложенное, можно сделать вывод о фонетическом сходстве заявленного обозначения «REZALEN» и противопоставленного товарного знака «RESOLENT».

Кроме того, следует отметить, что сравниваемые обозначения создают одинаковое зрительное впечатление за счет использования в них сходных стандартных латинских шрифтов и букв черного цвета, т.е. являются сходными друг с другом в графическом отношении.

Что касается анализа сходства по семантическому критерию, то данный анализ не представляется возможным провести по причине отсутствия у

сравниваемых обозначений какого-либо смыслового значения. Довод заявителя о том, что противопоставленный знак «RESOLENT» имеет испанское происхождение, является декларативным и не содержит каких-либо научных подтверждений.

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

Анализ перечней товаров заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации №862314 показал следующее.

Товар 05 класса МКТУ заявленного обозначения «фармацевтические и медицинские препараты для людей и животных» и товары 05 класса МКТУ «produits pharmaceutiques» (фармацевтические препараты) противопоставленного товарного знака являются однородными, поскольку соотносятся как род/вид, имеют одно назначение, места реализации.

Относительно доводов заявителя в части рекомендаций по рациональному выбору названий лекарственных средств, изданных Министерством здравоохранения Российской Федерации, следует отметить, что изложенные в них подходы к выбору названий основаны на тех же принципах, что и требования к охраноспособности товарных знаков, установленных пунктом 14.4.2 Правил. Так, основным требованием является отсутствие смешения обозначений в гражданском обороте. Поскольку заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации №862314 имеют высокое фонетическое сходство, опасность смешения товаров, маркированных данными обозначениями, в гражданском обороте весьма велика.

Таким образом, при указанных обстоятельствах у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания считать неправомерным вывод экспертизы ФИПС о том, что заявленное обозначение противоречит требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

С учетом вышеизложенного, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 29.05.2007, оставить в силе решение экспертизы от 15.03.2007.