

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 04.06.2014, поданное ООО «Трейдсервис», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012733183, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2012733183 с приоритетом от 24.09.2012 на имя заявителя было заявлено словесное обозначение «ТОРАКСОЛ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решением Роспатента от 27.05.2014 было отказано в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «TARAXAL» по свидетельству №296905 с приоритетом от 13.09.2004, зарегистрированным на имя другого лица в отношении товаров 05 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 04.06.2014, доводы которого сводятся к следующему:

- 17.10.2013г. заявитель обратился к представителю правообладателя противопоставленного товарного знака (фирме «Городисский и Партнеры») с просьбой получить письмо-согласие на регистрацию товарного знака по рассматриваемой заявке. В результате обращения была получена информация о ликвидации компании-правообладателя «ALISYME THEREPEUTICS LIMITED» (Великобритания) и об отсутствии возможности связаться с указанной компанией

- так как товарный знак «TARAXAL» не используется на фармацевтическом рынке России заявителем было подано исковое заявление в Суд по интеллектуальным правам о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «TARAXAL» по свидетельству №296905 в отношении товаров 5 класса МКТУ вследствие его неиспользования. По судебной процедуре, вследствие различных запросов, происходило неоднократное отложении судебных разбирательств. Очередное заседание назначено на 16.07.2014;

- дополнительно от имени заявителя ООО «Трейдсервис» 24.03.2014 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам было подано Заявление о досрочном прекращении правовой охраны свидетельства на товарный знак №296905 «TARAXAL» на основании пункта 1.5 статьи 1514 Кодекса (ликвидация юридического лица);

- заявитель просит рассмотреть сложившуюся ситуацию, учесть все законно предпринятые действия;

С учетом изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 27.05.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012733183 в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем были представлены следующие материалы:

- копия счет-проформа за подготовку и направление письма-согласия – [1];
- сведения о ликвидации компании-правообладателя «ALISYME THEREPEUTICS LIMITED» противопоставленного товарного знака – [2];

- сведения из сети Интернет, касающиеся неиспользования противопоставленного товарного знака – [3];
- распечатка с сайта <http://kad.arbitr.ru/> – [4];
- копия заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №296905 в связи с ликвидацией юридического лица – [5];
- копия предварительного договора, заключенного между ООО «Трейдсервис» и ООО «Озон» от 01.09.2012 – [6].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (24.09.2014) поступления заявки №2012733183 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака 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 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.

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 подпунктах (1), (2), (3) 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 расположение, 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 определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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 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.

Рассматриваемое обозначение «ТОРАКСОЛ» представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Противопоставленный товарный знак «TARAXAL» представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

С точки зрения фонетики сравниваемые словесные элементы «ТОРАКСОЛ» - «TARAXAL» являются сходными, в силу наличия близких и совпадающих звуков, одинакового расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, одинакового числа слогов в обозначениях, весьма близкого состава гласных, одинакового состава согласных;

Анализ словарно-справочной литературы показал, что сравниваемые слова не являются лексическими единицами ни в одном языке, то есть являются вымышленными. Указанное не позволяет провести сравнение указанных обозначений по смысловому фактору сходства.

Что касается визуально признака сходства, то следует отметить, что графические отличия носят второстепенный характер с точки зрения индивидуализирующей функции знаков, выполненных стандартными шрифтовыми единицами.

Таким образом, сравниваемые обозначения следует признать сходными.

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары однородны, поскольку соотносятся как род-вид, имеют общее функциональное назначение, а именно относятся к лекарственным средствам, совместно встречаются в обиходе и продаже, а также имеют один круг потребителей.

Заявителем в возражении сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров не оспаривается.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №296905 в отношении однородных товаров - обоснованным.

Вместе с тем следует отметить, что правовая охрана противопоставленного товарного знака «TARAXAL» по свидетельству №296905 досрочно прекращена в

отношении всех товаров, для которых он зарегистрирован, на основании решения Суда по интеллектуальным правам г. Москвы от 23.07.2014 по делу № СИП-429/2013. Данное обстоятельство устраняет причину для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2012733183 для всех заявленных товаров 05 класса МКТУ и, следовательно, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

удовлетворить возражение от 04.06.2014, отменить решение Роспатента от 27.05.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012733183.