

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 10.08.2011, поданное ГЕНФА МЕДИКА С.А., Швейцария, (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 №2009711099/50, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2009711099/50 с приоритетом от 20.05.2009 на имя заявителя было заявлено словесное обозначение «КамРОУ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 29.10.2010 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009711099/50. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения (в силу фонетического сходства):

- с товарным знаком «КОМРО», ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ (свидетельство №246141, приоритет от 28.03.2002);

- со знаками «СОМРО» по международным регистрациям №343892 и №389235, правовая охрана которым на территории Российской Федерации предоставлена на имя другого лица в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 10.08.2011, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются сходными до степени смешения ни по одному из трех критериев сходства словесных обозначений:

- фонетическое различие сравниваемых обозначений обусловлено тем, что они имеют разное количество звуков и букв (6 и 5), разный состав гласных звуков, при этом отсутствует вхождение одного обозначения в другое;

- сравниваемые обозначения не имеют смысловых значений, поэтому провести сравнительный анализ по семантическому фактору сходства не представляется возможным;

- визуально сравниваемые обозначения также не сходны, поскольку в написании заявленного обозначения используются строчные и заглавные буквы русского алфавита, а в противопоставленных знаках только заглавные буквы, при этом «однозначно определить, какой именно алфавит использован в противопоставленных знаках невозможно»;

- заявителем подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака №246141 в связи с его неиспользованием;

- заявитель также просит ограничить перечень заявленных товаров 05 класса МКТУ следующими позициями «фармацевтические препараты, а именно иммуноглобулины, вакцины и сыворотки для фармацевтических целей»;

- с учетом ограничения заявленного перечня вышеуказанными товарами 05 класса МКТУ, товары, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным знакам, следует признать неоднородными товарам уточненного перечня, поскольку они относятся к разному виду/роду, имеют абсолютно разное назначение, разный круг потребителей и разные условия реализации.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 29.10.2010 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2009711099/50 в качестве товарного знака в отношении уточненного перечня товаров 05 класса МКТУ.

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

С учетом даты (20.05.2009) поступления заявки №2009711099/50 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 Минюстом России 25.03.2003 № 4322, (далее – Правила).

В соответствии с требованиями 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 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 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и 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 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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение по заявке №2009711099/50 представляет собой словесное обозначение «КамРОУ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Согласно решению Роспатента заявленному обозначению не может быть предоставлена правовая охрана в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ, так как оно сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №246141 и со знаками по международным регистрациям №343892 и №389235.

Противопоставленный товарный знак по свидетельствам №246141 [1] представляет собой словесное обозначение «КОМРО», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 05, 10, 35-37, 40, 42, 44 классов МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №343892 [2] представляет собой словесное обозначение «СОМРО», выполненное буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку предоставлена в отношении товаров 01, 05, 31 классов МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №389235 [3] представляет собой комбинированное обозначение, словесная часть которого состоит из элемента «СОМРО», выполненного буквами латинского алфавита, а изобразительная часть представляет собой стилизованное изображение цветка. Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку предоставлена в отношении товаров 01, 03-05, 20-22 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] показал следующее.

С точки зрения фонетики сравниваемые словесные элементы «КамРОУ» - «КОМРО» являются сходными в силу одинакового расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, одинакового состава согласных и весьма близкого состава гласных. При этом коллегией принято во внимание, что произношение безударных гласных «О» и «А» совпадает.

По семантическому фактору сходства не представляется возможным провести оценку, поскольку сравниваемые словесные элементы не являются лексическими единицами какого-либо языка и, следовательно, являются фантазийными.

Исполнение словесных элементов стандартным шрифтом и буквами одного алфавита усиливает сходство словесных обозначений.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве обозначений по фонетическому и визуальному факторам сходства.

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары 05 класса МКТУ однородны, поскольку обладают общими признаками родовой группы «фармацевтические препараты», имеют одно назначение, один круг потребителя и рынок сбыта.

Таким образом, вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ

правомерным и, следовательно, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным.

Вместе с тем, коллегией установлено, что на дату 02.09.2011 принятия возражения к рассмотрению правовая охрана противопоставленного товарного знака [1] была прекращена в отношении части товаров 05 класса МКТУ, а именно «препараты фармацевтические; медикаменты; медикаменты стоматологические» на основании решения Роспатента от 30.08.2011.

Данное обстоятельство позволяет снять противопоставленный товарный знак [1].

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [2,3] показал следующее.

С точки зрения фонетики сравниваемые словесные элементы «КамРОУ» - «СОМРО» являются сходными в силу близкого состава гласных и согласных, одинакового расположения совпадающих звуков по отношению друг к другу.

По семантическому фактору сходства не представляется возможным провести оценку, поскольку сравниваемые словесные элементы не являются лексическими единицами какого-либо языка и, следовательно, являются фантазийными.

Что касается графического признака сходства, то данные обозначения нельзя признать сходными за счет различного начертания шрифтовых единиц, а также наличия изобразительного элемента в противопоставленном знаке [3]. Вместе с тем, графический фактор сходства в данном случае не является определяющим.

Таким образом, коллегия приходит к выводу об ассоциировании обозначений в целом.

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало следующее.

Товары 05 класса МКТУ, указанные в скорректированном перечне и в перечнях противопоставленного знака [2] «Chemicals for use in plant and animal care/ химические препараты для ухода за растениями и животными» и противопоставленного знака [3] «Herbicides and preparations for destroying vermin, plant maintenance preparations, insecticides and pesticides (disinfectants)/ гербициды и препараты для уничтожения паразитов, инсектициды и пестициды

(дезинфицирующие средства)», не являются однородными, так как относятся к товарам разного вида, имеют разное назначение и разные каналы реализации.

В этой связи, даже при маркировке товаров сходными товарными знаками отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу, что обозначение по заявке №20097110992/50 соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в связи с чем нет оснований для отказа в предоставлении ему правовой охраны в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в скорректированном перечне.

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

удовлетворить возражение от 10.08.2011, отменить решение Роспатента от 29.10.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009711099/50.