

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 30.01.2014, поданное Индивидуальным предпринимателем РФ Диковским А.В., Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012704955, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «ЭКОМИЦИН» по заявке №2012704955 с приоритетом от 22.02.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 12.08.2013 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных товаров 05 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «ECOLICIN» (свидетельство №207386 с приоритетом от 17.05.2000), зарегистрированным в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ на имя САНТЕН ФАРМАСЬЮТИКАЛ КО., ЛТД, 9-19, Симосинджо 3-тёме, Хигасиёдогава-ку, Осака, Япония.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 30.01.2014 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- противопоставленный товарный знак по свидетельству №207386 предназначен для маркировки фармацевтических препаратов, на упаковке которых согласно статье 46 Федерального закона о лекарственных средствах необходимо указывать название на русском языке;

- в соответствии с требованиями Правил транслитерации кирилловского письма латинским алфавитом (ГОСТ 16876-71) слово «ECOLICIN» имеет возможную транслитерацию «ЕКОЛИСИН» или «ЕКОЛАЙСИН»;

- противопоставленный знак «ECOLICIN» и заявленное обозначение «ЭКОМИЦИН» отличаются друг от друга по фонетическим и графическим признакам;

- по данным сайта www.grls.ru на данный момент не существует зарегистрированного препарата под торговым названием «ECOLICIN», информация об этом препарате отсутствует и на официальном сайте московского представительства компании «Сантен», что послужило основанием для подачи заявления о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №207386.

Кроме того, в дополнении к возражению заявитель указал, что правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №207386 досрочно прекращена.

В связи с изложенным заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2012704955 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ.

В качестве дополнительных материалов заявителем представлены:

- ГОСТ 7.79-000;
- Выдержки из Федерального закона Российской Федерации от 12 апреля 2010 №61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»;
- Распечатки с сайтов www.grls.ru и www.santen.ru;

- Исковое заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №207386 вследствие его неиспользования;

- Сведения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №207386.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (22.02.2012) поступления заявки №2012704955 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 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.

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.

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 обозначение по заявке №2012704955 является словесным и представляет собой слово «ЭКОМИЦИН», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами кириллицы. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «ECOLICIN» по свидетельству №207386 также является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения «ЭКОМИЦИН» и противопоставленного товарного знака «ECOLICIN» показал, что они представляют собой фантазийные обозначения, не имеющие смыслового значения, ввиду чего не представляется возможным соотнести их по семантическому критерию сходства. Также следует отметить, что сравниваемые обозначения выполнены в стандартном шрифтовом исполнении без каких-либо запоминающихся графических особенностей, акцентирующих на себе внимание потребителя и выполняющих самостоятельную индивидуализирующую функцию, вследствие чего графический критерий сходства играет второстепенную роль. Все вышеизложенное обуславливает вывод о том, что основным критерием сходства при сопоставительном анализе сравниваемых обозначений выступает фонетический критерий сходства. Заявленное обозначение «ЭКОМИЦИН» и противопоставленный товарный знак «ECOLICIN» (в соответствии с правилами транслитерации слов, выполненных буквами латинского алфавита, произносится как «ЭКОЛИЦИН») показал, что они являются сходными в фонетическом отношении, поскольку характеризуются тождеством звучания

начальных и конечных частей – «-ЭКО-»/«ЕСО-» и «-СIN»/«-ЦИН» и сходством звучания средней части обозначений – «-МИ-»/«-LI-». Фактически, фонетическое сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака основано на близости состава звуков, числа слогов, места совпадающих звукосочетаний, входящих в их состав.

Анализ однородности товаров 05 класса МКТУ сравниваемых обозначений показал, что они соотносятся друг с другом как вид/род, что обуславливает вывод об их однородности.

Принимая во внимание сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров, для маркировки которых они предназначены, можно сделать вывод об обоснованности решения Роспатента от 12.08.2013.

Вместе с тем при анализе материалов дела палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относится досрочное полное прекращение правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №207386 по заявлению правообладателя от 27.02.2014.

Таким образом, основания для противопоставления товарного знака по свидетельству №207386 в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 30.01.2014, изменить решение Роспатента от 12.08.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012704955.