

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 23.03.2012, поданное фирмой «Бионорика СЕ», Германия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1050861, при этом установлено следующее.

Международная регистрация №1050861 с конвенционным приоритетом от 16.02.2010 была произведена Международным Бюро ВОИС 28.06.2010 для товаров 05, 29 и 30 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя Schaper & Brümmer GmbH & Co. RG, Германия (далее – правообладатель).

Знак по международной регистрации №1050861 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 23.03.2012 против предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1050861 полностью, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, фирма «Бионорика СЕ» является владельцем знака по международной регистрации №607191, зарегистрированного в отношении товаров 05 класса МКТУ, знака по международной регистрации №682663, зарегистрированного для товаров 05 класса МКТУ, знака по международной регистрации №979765, зарегистрированного в отношении

товаров 29 и 30 классов МКТУ;

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения со знаками, принадлежащими лицу, подавшему возражение;
- товары, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, однородны товарам, для которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №1050861 недействительной полностью.

В подтверждение своих доводов лицо, подавшее возражение, представило следующие материалы:

1. Копии распечаток международных регистраций.

В адреса правообладателя и его представителя, имеющиеся в материалах заявки, в установленном порядке были направлены уведомления от 05.04.2012 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 22.05.2012 года, с приложением копии возражения от 23.03.2012. На заседание коллегии правообладатель отсутствовал и доводов по мотивам возражения не представил.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (16.02,2010) конвенционного приоритета международной регистрации №1027884 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает Гражданский кодекс Российской Федерации и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003, (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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.

Оспариваемый товарный знак «Sinuvex» по международной регистрации №1050861 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак «Sinupret» по международной регистрации №607191 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита [1].

Противопоставленный знак «Синупрет» по международной регистрации №682663 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита [2].

Противопоставленный знак «Синупрет» по международной регистрации №979765 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита [3].

Оспариваемый знак «Sinuvex» и противопоставленные знаки «Sinupret/Синупрет» не являются фонетически сходными за счет отчетливо произносимого конечного элемента «прет/prêt/vex», значительного отличия буквенного состава конечных частей (vex/ pret/прет).

Словесные обозначения «Sinuvex/Sinupret/Синупрет» не являются лексическими единицами какого – либо языка, ввиду чего анализ по семантическому критерию сходства не проводился.

При этом необходимо указать, что само по себе присутствие элемента «Сину/Sinu» в каком-либо товарном знаке в отношении товаров 05 класса МКТУ не может служить основанием для отнесения его к какому-либо конкретному правообладателю, так как в отношении товаров 05 класса МКТУ существует более 7 товарных знаков (например: «синустал», синуфорте sinuforte», «синузан», «synolox», «sinutab», «sinusan»), зарегистрированных на разных владельцев, и, следовательно, совпадающая часть «sinu» сравниваемых обозначений является слабым элементом обозначений.

Относительно графического фактора сходства следует отметить, что он не является существенным при оценке словесных обозначений, поскольку оспариваемая регистрация и противопоставленный товарный знак [1] выполнены стандартным шрифтом.

Кроме того, необходимо отметить, что оспариваемая регистрация и противопоставленные знаки по международным регистрациям [2,3] нельзя признать графически сходными, поскольку они выполнены буквами разных алфавитов (латинский /русский).

Отсутствие сходства сравниваемых знаков по фонетическому фактору сходства, свидетельствует о несхождении знаков в целом.

Анализ однородности товаров, приведенных в перечнях сравниваемых регистраций, показал следующее.

Однородность товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, очевидна, так как они совпадают

по назначению (медицинские препараты), кругу потребителей и имеют одно место реализации.

Товаров 29 и 30 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому знаку по международной регистрации однородны товарам 29 и 30 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана знаку [3], поскольку относятся к диетическим продуктам, не предназначенным для медицинских целей, имеют один круг потребителей и место реализации.

Однако при установленном несхождении оспариваемого знака по международной регистрации и противопоставленных знаков [1-3] однородность товаров не учитывается и анализ не является необходимым.

Таким образом, сопоставляемые знаки не являются сходными до степени их смешения в отношении однородных товаров 05, 29 и 30 классов МКТУ и основания для вывода о несоответствии оспариваемого знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

отказать в удовлетворении возражения от 23.03.2012 и оставить в силе правовую охрану на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №1050861.