

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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, поступившее 24.10.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент), на решение Роспатента от 24.06.2016 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014739895, поданное Севонселлонтэк Ко., Лтд, 144, Ачхасан-ро Сёндон-гу, (801 Вуян Текно Сентер), Сеул, Корея (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «CartiZol» по заявке №2014739895 подано на регистрацию в качестве товарного знака 27.11.2014 в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Роспатентом 24.06.2016 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014739895 в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта б (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «КАТРИЗОЛ» по свидетельству №257938 с приоритетом от 25.12.2002, зарегистрированным на имя ЗАО «БРЫНЦАЛОВ-А», в том числе, в отношении товаров 05 класса МКТУ, признанных однородными товарам 05 класса МКТУ, указанным в перечне заявленного обозначения.

В возражении, поступившем 24.10.2016, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «CartiZol» и противопоставленный товарный знак «КАТРИЗОЛ» по свидетельству №257938 не являются сходными по фонетическому признаку словесных обозначений, поскольку различное расположение букв в сочетаниях «RT» и «TP» придает произношению сравниваемых обозначений характерное звучание, совершенно отличное от звучания друг друга;

- сравниваемые обозначения выполнены буквами различных алфавитов (латинского и русского), в связи с чем потребитель не смешает их визуально;

- обозначения «CartiZol» и «КАТРИЗОЛ» являются фантазийными;

- таким образом, проведя анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по всем трем критериям сходства словесных обозначений, можно сделать вывод об отсутствии сходства до степени смешения и о том, что у потребителя не создается представления о принадлежности сравниваемых обозначений одному и тому же лицу.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014739895 в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты 27.11.2014 подачи заявки №2014739895 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 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.

Согласно пункту 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 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 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 в сравниваемых обозначениях; 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 пунктах 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «CartiZol», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. При этом в словесном элементе буквы «С» и «Z» выполнены заглавными. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный заявленному обозначению в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса товарный знак по свидетельству №257938 представляет собой словесное обозначение «КАТРИЗОЛ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован, в том числе, в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Товары 05 класса МКТУ, представленные в перечнях заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, относятся к одному роду (препараты, средства, вещества для медицинских и фармацевтических целей), имеют одинаковые назначение (лечение/профилактика заболеваний), круг потребителей, условия реализации (аптеки). В этой связи они признаны коллегией однородными. Заявитель не оспаривал в своем возращении однородность товаров 05 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков на тождество и сходство показал следующее.

Словесные элементы «CartiZol» и «КАТРИЗОЛ» не содержатся в лексике иностранных и русского языков, соответственно, в связи с чем, не представляется

возможным провести анализ на предмет сходства обозначений по семантическому критерию.

Звуковой анализ показал, что в словесных элементах «CartiZol» и «КАТРИЗОЛ» полностью совпадает состав звуков. Отличие усматривается лишь в различном порядке расположения букв в буквосочетаниях «RT» и «TP». Вместе с тем, в целом сравниваемые словесные элементы являются фонетически сходными, поскольку имеют сходное звучание начальных частей «Carti-»/«КАТРИ-» и тождественное звучание последнего слогов «-Zol»/«- ЗОЛ».

Стандартное шрифтовое исполнение сопоставляемых обозначений и отсутствие у них семантики приводит к тому, что фонетический признак сходства словесных обозначений становится определяющим.

Таким образом, заявленное обозначение «CartiZol» по заявке №2014739895 является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №257938 в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ, что приводит к выводу о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.10.2016, оставить в силе решение Роспатента от 24.06.2016.