

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 21.11.2011 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1028395, поданное компанией «SANOFI-AVENTIS», Франция (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации международной регистрации №1028395, произведенной Международным Бюро ВОИС 23.12.2009 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне товаров.

Знак по международной регистрации №1028395 представляет собой словесное обозначение «VISAMERIN», выполненное стандартным шрифтом буквами английского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 29.08.2011 принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1028395.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак по международной регистрации не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Знак «VISAMERIN» по международной регистрации №1028395 признан сходным до степени смешения с товарным знаком «ВАЗОМИРИН» по свидетельству №416614 с приоритетом от 02.07.2009, зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В поступившем 21.11.2011 в Палату по патентным спорам возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента и считает что знаку по международной регистрации №1028395 может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации. Доводы сводятся к следующему.

- сравниваемые знаки не являются сходными до степени смешения по фонетическому, семантическому и графическому критериям сходства, производят разное зрительное впечатление;

- заявителем был ограничен перечень товаров 05 класса МКТУ следующим образом: «Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of cardiovascular diseases and of thrombosis; infectious diseases» – «фармацевтические препараты для предотвращения и лечения сердечнососудистых заболеваний и тромбозов; инфекционных заболеваний», в то время как противопоставленный товарный знак предназначен для маркировки фармацевтических препаратов для лечения несахарного диабета, в подтверждение чему представлена выписка из реестра лекарственных средств Российской Федерации.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 29.08.2011 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1028395.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты международной регистрации (23.12.2009), правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака

обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 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 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;
- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков:

- 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 определяется на основании следующих признаков:

- общее зрительное впечатление;
- вид шрифта;
- графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные);
- расположение букв по отношению друг к другу;
- алфавит, буквами которого написано слово;
- цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяют на основании следующих признаков:

- 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.

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. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации №1028395, как указано выше, представляет собой словесное обозначение «VASAMERIN» Регистрация испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ - «Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of cardiovascular diseases and of thrombosis; infectious diseases».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №416614 представляет собой словесный элемент «ВАЗОМИРИН», выполненный заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован на имя

компании «ГЕНФА МЕДИКА С.А., Швейцария с приоритетом от 02.07.2009 в отношении товаров 05 класса МКТУ: «фармацевтические и ветеринарные препараты; гигиенические препараты для медицинских целей; диетические вещества для медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды».

Анализ сходства показал следующее.

Фонетически заявленное обозначение произносится как [ВИЗАМЕРИН], состоит из 4 звуков [ВИ]- [ЗА]- [МЕ]- [РИН].

Противопоставленный товарный знак произносится как [ВАЗОМИРИН], состоит из 4 звуков [ВА]- [ЗО]- [МИ]- [РИН].

Таким образом, состав гласных, формирующих звуки, различен: [И]-[А]; [А]-[О]; [Е]-[И].

Заявленное обозначение имеет ярковыраженную начальную часть, произносимую как «ВИЗА», которая фонетически отличается от также ярковыраженной начальной части противопоставляемого товарного знака «ВАЗО», что приводит к фонетическому несхождению сравниваемых обозначений ввиду того, что в словесных обозначениях основное внимание потребителя обращено на начальную часть.

Кроме того, конечная часть «РИН» широко применяется в составе товарных знаков, предназначенных для маркировки товаров 05 класса МКТУ, что следует из приведенного заявителем поиска зарегистрированных товарных знаков, и является слабым элементом.

Графически сравниваемые обозначения не являются сходными ввиду того, что выполнены буквами различных алфавитов.

Анализ семантического сходства провести не представляется возможным ввиду отсутствия у слов семантических значений.

Таким образом, по совокупности отличий, коллегия Палаты по патентным спорам находит отсутствие сходства у противопоставляемых обозначений.

При отсутствии сходства обозначений необходимости в анализе однородности товаров не имеется, однако коллегия отмечает, что товары 05 класса МКТУ противопоставляемых знаков являются однородными, поскольку относятся к одному виду – фармацевтическим препаратам.

Исходя из вышеизложенного, коллегия Палаты по патентным спорам не находит оснований для отказа в удовлетворении возражения от 21.11.2011, об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1028395 и приходит к следующему выводу:

удовлетворить возражение от 21.11.2011, отменить решение Роспатента от 29.08.2011 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1028395.