

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 03.12.2014, поданное по поручению компании GILEAD SCIENCES LIMITED, Irlande (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1156300, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1156300 словесного знака «VENZAYA» с конвенционным приоритетом от 19.09.2012 произведена Международным Бюро ВОИС 04.02.2013 на имя заявителя – GILEAD SCIENCES LIMITED IDA Business and Technology Park, Carrigtohill Co. Cork (Irlande), в отношении товаров 05 класса МКТУ «produits pharmaceutiques» (pharmaceuticals / фармацевтические препараты).

Роспатентом 14.11.2014 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1156300 в отношении всех товаров 05 класса МКТУ. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием международной регистрации требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы знак «VENZAYA» по международной регистрации №1156300 является сходным до степени смешения с товарным знаком «ВЕНЗА» (свидетельство №225801 с приоритетом от 26.06.2000) и знаком «VENSA» (международная регистрация №663519 с приоритетом от 23.09.1996), правовая охрана которым на территории Российской Федерации

предоставлена на имя Рихард Биттнер АГ, Райснерштрассе 55-57, А-1030, Вена, Австрия в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении от 16.03.2015 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы заявителя сводятся к тому, что правообладатель противопоставленных товарных знаков по свидетельству №225801 и международной регистрации №663519 не возражает против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1156300 в отношении товаров 05 класса МКТУ «pharmaceuticals, excluding homeopathic preparations» (фармацевтические препараты, за исключением гомеопатических препаратов), подтверждением чего является выданное письменное согласие. Кроме того, заявитель ограничил заявленный перечень товаров 05 класса МКТУ товарами «pharmaceuticals, excluding homeopathic preparations».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1156300 в отношении товаров 05 класса МКТУ «pharmaceuticals, excluding homeopathic preparations» (produits pharmaceutiques, à l'exception des médicaments homéopathiques / фармацевтические препараты, за исключением гомеопатических препаратов).

В качестве дополнительных материалов заявителем представлено письмо-согласие от правообладателя противопоставленных товарных знаков по свидетельству №225801 и международной регистрации №663519.

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

С учетом даты (19.09.2012) конвенционного приоритета международной регистрации №1156300 правовая база для оценки охраноспособности знака «VENZAYA» включает в себя 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 пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной;

2) 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками других лиц, допускается только с согласия правообладателей.

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.

Знак «VENZAYA» по международной регистрации №1156300 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении скорректированного перечня товаров 05 класса МКТУ «produits pharmaceutiques, à l'exception des médicaments homéopathiques» (pharmaceuticals, excluding homeopathic preparations / фармацевтические препараты, за исключением гомеопатических препаратов).

Противопоставленный товарный знак «ВЕНЗА» по свидетельству №225801 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами кириллицы. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 05 класса МКТУ, в частности, фармацевтических препаратов.

Противопоставленный знак «VENSA» по международной регистрации №663519 также является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латиницы. Правовая охрана знаку предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ, в частности, «pharmaceuticals; medicines, particularly homeopathic medicines» (фармацевтические препараты; лекарственные препараты, в частности гомеопатические препараты).

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что товары 05 класса МКТУ являются однородными, поскольку относятся к одному роду продукции – фармацевтические препараты. Указанное обстоятельство заявителем не оспаривается.

При сравнительном анализе заявленного знака «VENZAYA» по международной регистрации №1156300 и противопоставленных знаков «ВЕНЗА» / «VENSA» по свидетельству №225801 и международной регистрации №663519 было установлено следующее.

В сравниваемых обозначениях «VENZAYA» (произносится как [вен-за-я]) и «ВЕНЗА» / «VENSA» (произносятся как [вен-за]) практически совпадает состав звуков – пять из шести ([в], [е], [н], [з], [я]), их положение в сравниваемых обозначениях одинаково. Фактически сравниваемые обозначения характеризуются фонетическим вхождением одного обозначения в другое.

Что касается семантического и графического фактора сходства, то необходимо отметить, что в данном случае эти критерии не оказывают существенного влияния на восприятие знаков.

Так, обозначения «VENZAYA» / «БЕНЗА» / «VENSA» не имеют смыслового значения и воспринимаются как фантазийные, в связи с чем не представляется возможным провести анализ сравниваемых знаков по семантическому критерию сходства, а визуальный критерий не является определяющим в силу того, что противопоставленные знаки выполнены стандартным шрифтом без каких-либо индивидуализирующих графических особенностей.

Таким образом, учитывая высокую звуковую близость сравниваемых обозначений, можно сделать вывод о том, что они ассоциируются друг с другом в целом.

В этой связи доводы, изложенные в решении Роспатента от 14.11.2014, относительно несоответствия знака по международной регистрации №1156300 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении указанных в перечне регистрации товаров 05 класса МКТУ являются правомерными.

Вместе с тем при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы, являющегося неотъемлемой частью решения Роспатента от 14.11.2014, и являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относится письменное согласие от правообладателя противопоставленных товарных знаков по свидетельству №225801 и международной регистрации №663519, согласно которому он не возражает против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1156300 в отношении товаров 05 класса МКТУ «pharmaceuticals, excluding homeopathic preparations».

Поскольку при наличии подобного письменного согласия правообладателя противопоставленных сходных товарных знаков регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака допускается в соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, это является основанием для отмены решения Роспатента от

14.11.2014 и предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1156300 в отношении товаров 05 класса МКТУ «produits pharmaceutiques, à l'exception des médicaments homéopathiques» (pharmaceuticals, excluding homeopathic preparations / фармацевтические препараты, за исключением гомеопатических препаратов).

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 16.03.2015, отменить решение Роспатента от 14.11.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1156300 в отношении товаров 05 классов МКТУ «produits pharmaceutiques, à l'exception des médicaments homéopathiques».