

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 02.11.2011, поданное компанией Эгаурон Фармасьютикалс, Инк., США (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №435889, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2010701729/50 с приоритетом от 27.01.2010 зарегистрирован 25.04.2011 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №435889 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ИРВИН 2», Московская область (далее – правообладатель) в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, оспариваемый товарный знак «ЛИРАСЕПТ» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 02.11.2011 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №435889 в отношении всех товаров 05 класса МКТУ, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, компания Эгаурон Фармасьютикалс, Инк., является владельцем товарного знака по свидетельству №152297,

зарегистрированного в отношении товаров 05 класса МКТУ;

- лекарственный препарат «ВИРАСЕПТ» впервые был зарегистрирован в качестве противовирусного препарата в 1998 году, с последующей перерегистрацией в Государственном реестре лекарственных средств в 2006 и 2008 годах;
- препарат активно используется на территории Российской Федерации с согласия правообладателя;
- обозначение «ЛИРАСЕПТ» является сходным до степени смешения с товарным знаком «VIRASEPT», а товары - однородными.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №435889 недействительной полностью.

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

1. Копии распечаток регистрационных удостоверений № П N014818/01, № П N014816/01, № П N012648/01 на 3л.

В адреса правообладателя и его представителя, имеющиеся в материалах заявки, в установленном порядке были направлены уведомление (форма 870) и письмо (форма 001) от 21.11.2011 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 16.01.2012 года, с приложением копии возражения от 02.11.2011. 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, убедительными.

С учетом даты приоритета (27.01.2010) заявки №2010701729/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным 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 14.4.3 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 «ЛИРАСЕПТ» по свидетельству №435889 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак «VIRACEPT» по свидетельству №152297 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита [1].

Анализ сходства показал, что заявленное обозначение и противопоставляемый товарный знак являются сходными, ввиду их фонетического сходства, обусловленного отличием в один звук в начале слова (лирасепт/viracept).

Графически сравниваемые обозначения отличаются за счет выполнения их буквами разных алфавитов (латинский/русский), однако, данный критерий не

является определяющим при установлении сходства обозначений, выполненных стандартными шрифтовыми единицами.

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

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.

При установлении сходства коллегия палаты по патентным спорам исходила из того, что сравниваемые товарные знаки предназначены для маркировки товаров медицинского назначения, а смешение таких обозначений, и, как следствие, маркируемых ими изделий может повлечь опасные последствия и недопустимо.

Исходя из вышеизложенного, доводы лица, подавшего возражение, о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена с нарушением требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать обоснованными.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности

удовлетворить возражение от 02.11.2011 и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №435889 полностью.