

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, рассмотрела возражение, поступившее 08.02.2016, поданное ЗАО «ФармФирма «Сотекс», Московская область, пос.Беликово (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013734217, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2013734217 с приоритетом от 07.10.2013 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Вивена», выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Роспатентом 13.07.2015 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013734217 в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком «IVENA» по международной регистрации №920897, правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации на имя иного лица в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 08.02.2016 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что правовая охрана противопоставленного знака по международной регистрации №920897 досрочно прекращена в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты; гигиенические препараты для медицинских целей; диетические продукты для медицинского применения; детское питание; пластыри, перевязочные материалы; дезинфицирующие средства».

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ.

К возражению приложена копия решения Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-298/2015 от 14.01.2016 (1).

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (07.10.2013) поступления заявки №2013734217 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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, 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 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 каким-либо из товарных знаков,

указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса).

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), 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 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.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2013734217 обозначение «Вивена» является словесным, выполнено буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №920897

ИВЕНА

представляет собой словесное обозначение « **IVENA** », содержащее в своем составе два словесных элемента, выполненных одно под другим заглавными буквами русского и латинского алфавитов. Правовая охрана знака действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ «ветеринарные препараты, материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; средства для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды». В отношении остальной части товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические

препараты; гигиенические продукты для медицинских целей; диетические вещества для медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные материалы; дезинфицирующие средства» правовая охрана знака была досрочно прекращена на основании решения Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-298/2015 от 14.01.2016 (1).

Сопоставительный анализ на тождество и сходство сравниваемых обозначений показал, что они являются сходными за счет полного фонетического вхождения элемента противопоставленного знака «ИВЕНА/IVENA» в заявленное обозначение «Вивена».

Провести анализ по семантическому критерию сходства не представляется возможным, поскольку заявленный словесный элемент «Вивена» не имеет определенного смыслового значения.

Графически сравниваемые обозначения близки за счет выполнения заявленного словесного элемента «Вивена» и словесного элемента «ИВЕНА» противопоставленного знака буквами латинского алфавита.

На основании изложенного, коллегия пришла к выводу о сходстве сопоставляемых обозначений, которое заявителем в возражении не оспаривается.

Что касается однородности товаров, указанных в перечнях сравниваемых знаков, необходимо отметить следующее. Часть заявленных товаров 05 класса МКТУ «акарициды; альгициды; амальгамы зубные из золота; амальгамы стоматологические; аминокислоты для ветеринарных целей; биоциды; бумага клейкая от мух; бумага с особой пропиткой от моли; воск формовочный для стоматологических целей; добавки пищевые для животных; добавки пищевые из протеина для животных; инсектициды; карбонил [противопаразитарное средство]; клеи для зубных протезов; клетки стволовые для ветеринарных целей; кора кедрового дерева, используемая в качестве репеллента; культуры микроорганизмов для ветеринарных целей; лаки для зубов; лосьоны для ветеринарных целей; лосьоны для собак; мастики для зубов; материалы абразивные стоматологические; материалы для зубных слепков; материалы для пломбирования зубов; медикаменты для

ветеринарных целей; медикаменты стоматологические; мухоловки клейкие; ошейники противопаразитарные для животных; препараты бактериальные ветеринарных целей; препараты бактериологические для ветеринарных целей; препараты биологические для ветеринарных целей; препараты ветеринарные; препараты для облегчения прорезывания зубов; препараты для стерилизации почвы; препараты для уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения вредных растений; препараты для уничтожения домашних грибов; препараты для уничтожения личинок насекомых; препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей; препараты для уничтожения наземных моллюсков; препараты для уничтожения паразитов; препараты противоспоровые; препараты с микроэлементами для животных; препараты ферментативные для ветеринарных целей; препараты химические для ветеринарных целей; препараты химические для обработки злаков, пораженных головней; препараты химические для обработки пораженного винограда; препараты химические для обработки против милдью; препараты химические для обработки против филлоксеры; препараты, предохраняющие от моли; реактивы химические для ветеринарных целей; резина для стоматологических целей; репелленты; репелленты для окулирования против насекомых; репелленты для собак; свечи для окулирования; смазка, используемая при доении; смазки для ветеринарных целей; сплавы благородных металлов для стоматологических целей; средства глистогонные; средства для уничтожения паразитов; средства для ухода за полостью рта медицинские; средства моющие для животных; средства моющие для скота; средства моющие для собак; средства противопаразитарные; среды питательные для культур бактерий; культуры из биологических тканей для ветеринарных целей; фарфор для зубных протезов; ферменты для ветеринарных целей; фунгициды; цемент для копыт животных; цементы зубные; экстракты табака [инсектициды]; яд крысиный; яды; яды бактериальные» является однородной товарам 05 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленной регистрации, поскольку они соотносятся друг с другом как род-вид (например, ветеринарные препараты и аминокислоты для ветеринарных целей; материалы для пломбирования зубов, изготовления зубных

слепков и мастики для зубов, материалы абразивные стоматологические; средства для уничтожения вредных животных, фунгициды, гербициды и препараты для уничтожения мышей, инсектициды и так далее), имеют одно назначение, круг потребителей, условия реализации.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначения является сходным до степени смешения с противопоставленным знаком по международной регистрации №920897 в отношении части заявленных товаров 05 класса МКТУ (смотри перечень выше), что противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Остальные заявленные товары 05 класса МКТУ не являются однородными товарам 05 класса МКТУ противопоставленного знака, поскольку они отличаются по виду товаров, их назначению, условиям реализации. В этой связи заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака именно в отношении этой части товаров 05 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 08.02.2016, отменить решение Роспатента от 13.07.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013734217 в отношении товаров 05 класса МКТУ «аконитин; алкалоиды для медицинских целей; альгинаты для фармацевтических целей; альдегиды для фармацевтических целей; аминокислоты для медицинских целей; анальгетики; анестетики; антибиотики; антисептики; аптечки дорожные заполненные; аптечки первой помощи заполненные; ацетат алюминия для фармацевтических целей; ацетаты для фармацевтических целей; бактерициды; бальзамы для медицинских целей; бандажи гигиенические; бандажи перевязочные; браслеты для медицинских целей; браслеты противоревматические; бром для фармацевтических целей; бумага для горчичников; вазелин для медицинских целей; вакцины; ванны кислородные;

вата антисептическая; вата асептическая; вата гигроскопическая; вата для медицинских целей; вата хлопковая для медицинских целей; вещества диетические для медицинских целей; вещества контрастные радиологические для медицинских целей; вещества питательные для микроорганизмов; вещества радиоактивные для медицинских целей; висмут азотно-кислый основной для фармацевтических целей; вода мелиссовая для фармацевтических целей; вода морская для лечебных ванн; воды минеральные для медицинских целей; воды термальные; волокна пищевые; газы для медицинских целей; гваякол для фармацевтических целей; гематоген; гемоглобин; гидрастин; гидрастинин; глицерин для медицинских целей; глицерофосфаты; глюкоза для медицинских целей; горечавка для фармацевтических целей; гормоны для медицинских целей; горчица для фармацевтических целей; горчичники; грязи для ванн; грязи лечебные; гуммигут для медицинских целей; гурьон-бальзам для медицинских целей; дезодоранты для освежения воздуха; дезодоранты, за исключением предназначенных для человека или животных; дезодораторы для одежды или текстильных изделий; диастаза для медицинских целей; дигиталин; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые белковые; добавки пищевые из альгината; добавки пищевые из глюкозы; добавки пищевые из казеина; добавки пищевые из лецитина; добавки пищевые из масла льняного семени; добавки пищевые из прополиса; добавки пищевые из протеина; добавки пищевые из пчелиного маточного молочка; добавки пищевые из пыльцы растений; добавки пищевые из ростков пшеницы; добавки пищевые из семян льна; добавки пищевые ферментные; дрожжи для фармацевтических целей; желатин для медицинских целей; жир рыбий; изотопы для медицинских целей; йод для фармацевтических целей; йодиды для фармацевтических целей; йодиды щелочных металлов для фармацевтических целей; йодоформ; каломель; камень виннокислый для фармацевтических целей; камень винный для фармацевтических целей; камфора для медицинских целей; капсулы для лекарств; капсулы для фармацевтических

целей; карандаши гемостатические; карандаши для лечения бородавок; карандаши каустические; карандаши от головной боли; каустики для фармацевтических целей; кашу для фармацевтических целей; квассия для медицинских целей; квебрахо для медицинских целей; кислород для медицинских целей; кислота галловая для фармацевтических целей; кислоты для фармацевтических целей; клетки стволовые для медицинских целей; кокаин; коллодий для фармацевтических целей; кольца противомозольные для ног; кольца противоревматические; конфеты лекарственные; кора ангустура для медицинских целей; кора деревьев для фармацевтических целей; кора кондураговая для медицинских целей; кора кротоновая; кора мангрового дерева для фармацевтических целей; кора миробалана для фармацевтических целей; кора хинного дерева для медицинских целей; корни лекарственные; корни ревеня для фармацевтических целей; корпия для медицинских целей; крахмал для диетических или фармацевтических целей; креозот для фармацевтических целей; кровь для медицинских целей; культуры микроорганизмов для медицинских целей; кураре; лакричник для фармацевтических целей; лактоза для фармацевтических целей; леденцы лекарственные; лейкопластыри; лекарства от запоров; ленты клейкие для медицинских целей; лецитин для медицинских целей; лосьоны для фармацевтических целей; лубриканты для интимных целей; люпулин для фармацевтических целей; магнезия для фармацевтических целей; мази; мази для фармацевтических целей; мази от солнечных ожогов; мази ртутные; мази, предохраняющие от обморожения, для фармацевтических целей; марля для перевязок; масла лекарственные; масло горчичное для медицинских целей; масло камфорное для медицинских целей; масло касторовое для медицинских целей; масло терпентинное для фармацевтических целей; масло укропное для медицинских целей; материалы перевязочные медицинские; материалы хирургические перевязочные; медикаменты; медикаменты для серотерапии; медикаменты для человека; ментол; микстуры; молескин для медицинских целей; молоко миндальное для фармацевтических целей; молочко маточное

пчелиное для фармацевтических целей; молочные ферменты для фармацевтических целей; мох ирландский для медицинских целей; мука для фармацевтических целей; мука из льняного семени для фармацевтических целей; мука рыбная для фармацевтических целей; мята для фармацевтических целей; напитки диетические для медицинских целей; напитки из солодового молока для медицинских целей; наркотики; настои лекарственных; настойка йода; настойка эвкалипта для фармацевтических целей; настойки для медицинских целей; опий; опodelьдок; отвары для фармацевтических целей; палочки лакричные для фармацевтических целей; палочки серные [дезинфицирующие средства]; пастилки для фармацевтических целей; пектины для фармацевтических целей; пепсины для фармацевтических целей; пептоны для фармацевтических целей; пероксид водорода для медицинских целей; питание детское; пиявки медицинские; плазма крови; пластыри медицинские; повязки глазные, используемые в медицинских целях; повязки для горячих компрессов; повязки для компрессов; повязки наплечные хирургические; подгузники [детские пеленки]; подушечки мозольные; подушечки, используемые при кормлении грудью; помады медицинские; порошок из шпанских мушек; порошок пиретрума; пояса для гигиенических женских прокладок; препараты антидиуретические; препараты бактериальные для медицинских целей; препараты бактериологические для медицинских целей; препараты бальзамические для медицинских целей; препараты белковые для медицинских целей; препараты биологические для медицинских целей; препараты висмута для фармацевтических целей; препараты витаминные; препараты диагностические для медицинских целей; препараты для ванн лечебные; препараты для лечения костных мозолей; препараты для обработки ожогов; препараты для окулирования медицинские; препараты для органотерапии; препараты для очистки воздуха; препараты для промывания глаз; препараты для расширения бронхов; препараты для снижения половой активности; препараты для стерилизации; препараты для удаления мозолей; препараты для удаления перхоти фармацевтические; препараты для ухода за

кожей фармацевтические; препараты для чистки контактных линз; препараты известковые для фармацевтических целей; препараты лекарственные для ванн; препараты медицинские для роста волос; препараты опиумные; препараты с алоэ вера для фармацевтических целей; препараты с микроэлементами для человека; препараты сульфамидные [лекарственные препараты]; препараты фармацевтические; препараты фармацевтические от солнечных ожогов; препараты ферментативные для медицинских целей; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для диагностики беременности; препараты химические для медицинских целей; препараты химические для фармацевтических целей; препараты, используемые при обморожении; примочки глазные; примочки свинцовые; проводники химические для электрокардиографических электродов; продукты белковые пищевые для медицинских целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты обработки хлебных злаков побочные для диетических и медицинских целей; прокладки гигиенические; прокладки гигиенические для страдающих недержанием; прокладки гигиенические женские; прокладки ежедневные [гигиенические]; прополис для фармацевтических целей; пудра жемчужная для медицинских целей; радиум для медицинских целей; раствор хлора водный для фармацевтических целей; растворители для удаления лейкопластырей; растворы вагинальные; растворы для контактных линз; реактивы химические для медицинских целей; резина для медицинских целей; резинка жевательная для медицинских целей; салфетки, пропитанные лекарственными средствами; сассапариль для медицинских целей; сахар для медицинских целей; сбор чайный противоастматический; семя льняное для фармацевтических целей; сигареты, не содержащие табак, для медицинских целей; сиккативы [вещества для ускорения высыхания] для медицинских целей; сиропы для фармацевтических целей; скипидар для фармацевтических целей; смазки для медицинских целей; смеси молочные сухие для детского питания; снотворные; сода питьевая для фармацевтических целей; соли для ванн для медицинских целей; соли для ванн

из минеральных вод; соли для медицинских целей; соли калия для медицинских целей; соли натрия для медицинских целей; соли нюхательные; соли, входящие в состав минеральных вод; солод для фармацевтических целей; сперма для искусственного оплодотворения; спирт медицинский; спорынья для фармацевтических целей; спреи охлаждающие для медицинских целей; средства вспомогательные для медицинских целей; средства вяжущие; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; средства дезинфицирующие для химических туалетов; средства для вагинального спринцевания для медицинских целей; средства для подавления аппетита, используемые в медицинских целях; средства для похудения медицинские; средства жаропонижающие; средства кровоочистительные; средства моющие для медицинских целей; средства нарывные; средства от головной боли; средства очистительные [слабительные]; средства против потения; средства против потения ног; средства противозачаточные химические; средства седативные [транквилизаторы]; средства слабительные; средства тонизирующие [лекарственные препараты]; средства, укрепляющие нервы; средства, способствующие пищеварению, фармацевтические; стероиды; стрихнин; суппозитории [свечи медицинские]; сыворотки; таблетки для загара; таблетки для подавления аппетита; таблетки для похудения; добавки пищевые дрожжевые; таблетки-антиоксиданты; тампоны гигиенические для женщин; тампоны для заживления ран; тимол для фармацевтических целей; культуры из биологических тканей для медицинских целей; ткани хирургические; травы курительные для лечебных целей; травы лекарственные; трансплантаты хирургические [живые ткани]; трусы гигиенические для страдающих недержанием; трусы гигиенические женские; трусы-подгузники; уголь древесный для фармацевтических целей; укроп аптечный (фенхель) для медицинских целей; фенолы для фармацевтических целей; ферменты для медицинских целей; ферменты для фармацевтических целей; формальдегид для фармацевтических целей; фосфаты для фармацевтических целей; хинин для медицинских целей; хинолин для медицинских целей; хлеб диабетический

для медицинских целей; хлороформ; цвет серный для фармацевтических целей; цемент костный для хирургии и ортопедии; чай лекарственные; чай травяные для медицинских целей; эвкалипт для фармацевтических целей; экстракты хмеля для фармацевтических целей; эликсиры [фармацевтические препараты]; эфиры простые для фармацевтических целей; эфиры сложные для фармацевтических целей; эфиры сложные целлюлозные для фармацевтических целей; эфиры целлюлозные простые для фармацевтических целей; ююба [таблетки от кашля]; ялапа».