

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ, и в соответствии с 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, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 20.09.2007, поданное компанией Си. Пи. Фармасьютикалс Интернешнл Си. Ви., к/o Пфайзер Мэньюфекчуринг ЛЛК/Пфайзер Продакшн ЛЛК, Соединенные Штаты Америки (далее — заявитель), на решение экспертизы от 26.06.2007 об отказе в регистрации товарного знака «КАДУЭТ» по заявке №2006705047/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2006705047/50 с приоритетом от 06.03.2006 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 5 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено фантазийное слово «КАДУЭТ», выполненное стандартным шрифтом.

Согласно решению об отказе в регистрации товарного знака от 26.06.2007, принятому Федеральным институтом промышленной собственности, (далее – решение экспертизы) обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака в отношении всех товаров 5 класса МКТУ, указанных в перечне, по мотивам его несоответствия требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92; №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее - Закон).

Указанное обосновывалось тем, что заявленное обозначение «КАДУЭТ» сходно до степени смешения с товарным знаком «CADUET» по свидетельству

№237478 и с товарным знаком «КАДУИТ» по свидетельству №274128, ранее зарегистрированными для однородных товаров 5 класса МКТУ на имя иного лица.

В возражении от 20.09.2007 заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- между правообладателем противопоставленных товарных знаков и заявителем 23.12.2003 было заключено соглашение об уступке прав на товарные знаки;
- указанное соглашение было зарегистрировано в Роспатенте 24.07.2007 за номером РД0024602;
- этот факт не был учтен экспертизой при вынесении решения от 26.06.2007.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы и зарегистрировать товарный знак «КАДУЭТ» по заявке №2006705047/50 в отношении заявленных товаров 5 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Копия уведомления о регистрации договора на 1л. [1];
2. Копия соглашения об уступке прав на товарные знаки на 14 л. [2];
3. Копии приложений к свидетельствам на товарные знаки №237478 и №274128 на 2л. [3].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (06.03.2006) приоритета заявки №2006705047/50 правовая база для оценки его охноспособности включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003г.; рег.№4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в 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 сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (4) Правил).

Сходство обозначений определяется с учетом однородности товаров. При установлении однородности товаров согласно пункту 14.4.3 Правил определяется потенциальная возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное словесное обозначение «КАДУЭТ» выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Анализ словарно-справочной литературы показал, что словесное обозначение «КАДУЭТ» не имеет смыслового значение и является вымышленным.

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 5 класса МКТУ было основано на наличии ранее зарегистрированных словесных товарных знаков «CADUET» «КАДУИТ», выполненных стандартным шрифтом.

В результате анализа на тождество и сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков установлено, что сравниваемые словесные обозначения являются сходными по большинству признаков фонетического сходства словесных обозначений: количеству слогов, количеству гласных и согласных, близости состава гласных и согласных и т.д., что обуславливает сходство сопоставляемых обозначений по фонетическому фактору сходства.

Графическое сходство сравниваемых обозначений обусловлено использованием стандартного шрифта при исполнении обозначений.

Проведение анализа по семантическому фактору сходства словесных обозначений не представляется возможным, поскольку лексические значения слов «КАДУЭТ», «КАДУИТ» и «CADUET» не выявлены.

Таким образом, несмотря на некоторые отличия, сопоставляемые обозначения являются сходными по фонетическому и графическому факторам сходства словесных обозначений.

Анализ перечня товаров 5 класса МКТУ показал, что знаки предназначены для одних и тех же или однородных товаров.

Учитывая изложенное, можно заключить, что заявленное обозначение «КАДУЭТ» является сходным с товарными знаками «КАДУИТ» и «CADUET» до степени смешения в отношении однородных товаров 5 класса МКТУ, что и было правомерно отмечено в решении экспертизы от 26.06.2007.

При анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были приняты во внимание вновь открывшиеся обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой и являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относится информация, свидетельствующая о передаче противопоставленных товарных знаков на имя заявителя [1], [3].

Изложенные выше достоверные сведения, имевшие место на дату (15.11.2007г.) принятия возражения к рассмотрению ФГУ Палата по патентным спорам, учтены Палатой по патентным спорам при рассмотрении настоящего возражения.

По указанным причинам нет оснований для отказа в регистрации заявленного обозначения в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 20.09.2007, отменить решение экспертизы от 26.06.2007 и зарегистрировать товарный знак «КАДУЭТ» по заявке №2006705047/50 в отношении следующих товаров:**

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров"**

Г

(511)

05 - 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; акарициды; аконитин; алкалоиды для медицинских целей адъгициды; альдегиды для фармацевтических целей; амальгамы зубные из золота амальгамы стоматологические; аминокислоты для ветеринарных целен; аминокислоты для медицинских целей; антибиотики; ацетат алюминия для фармацевтических целей; ацетаты для фармацевтических целей; бактерициды: бальзамы для медицинских целен; бандажи гигиенические; бандажи перевязочные; биоциды; браслеты для медицинских целей; браслеты противоревматические; бром для фармацевтических целен; бумага для горчичников; бумага клейкая от мух: бумага с особой пропиткой от моли; вазелин для медицинских целен; вакцины; ванны кислородные; вата асептическая, антисептическая; вата гигроскопическая; вата 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

съедобных растений [не для употребления в пищу]; воск формовочный для стоматологических целей; газы для медицинских целей; гвяжол для фармацевтических целей; гематоген; гемоглобин; гидрастин; гидрастинин; глицерин для медицинских целей.