

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), 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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 17.02.2009. Данное возражение подано компанией «Вэтекс Фамэсьютикэлз Инкопэрэйтид», Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам о государственной регистрации товарного знака «VERTEX» по заявке №2007701257/50, при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку «VERTEX» по заявке №2007701257/50 с приоритетом от 22.01.2007 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 05 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, которое состоит из словесного обозначения «VERTEX» на фоне трехугольной вершины. Словесное обозначение может быть переведено с английского языка на русский как «вершина, зенит», что вместе с графической надписью символизирует серьезные позиции компании на фармацевтическом рынке.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 20.11.2008 было вынесено решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2007701257/50 в отношении части заявленных услуг 42 класса МКТУ, указанных в перечне. В отношении всех

заявленных товаров 05 и части заявленных услуг 42 классов МКТУ было принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Решение основано на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что словесный элемент «VERTEX» заявленного комбинированного обозначения в отношении всех заявленных товаров 05 и части заявленных услуг 42 классов МКТУ сходен до степени смешения с товарными знаками:

- словесным товарным знаком «VERTEX» по международной регистрации №581733 с приоритетом от 14.06.2005, зарегистрированному на имя «Vertex-Dental B.V.» для однородных товаров 05 класса МКТУ[1];
- словесным товарным знаком «ВЕРТЕКС» по свидетельству №362935 с приоритетом от 06.10.2006, зарегистрированного на имя Закрытого акционерного общества «ВЕРТЕКС» для однородных товаров 05 и услуг 42 классов МКТУ[2];
- словесным элементом «ВЕРТЕКС» комбинированного товарного знака по свидетельству №375086 (заявка №2006729520), зарегистрированного на имя Закрытого акционерного общества «ВЕРТЕКС» для однородных товаров 05 и услуг 42 классов МКТУ[3].

В Палату по патентным спорам 19.02.2009 поступило возражение на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2007701257/50, доводы которого сводятся к следующему:

- заявителем добровольно ограничен перечень товаров 05 класса МКТУ, что исключает вероятность смешения заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком [1] в виду отсутствия однородных товаров;
- товары 05 класса МКТУ, оставленные заявителем в перечне, отличаются по функциональным особенностям, по назначению и целям применения, по

стоимости, условиям сбыта, каналам реализации и другим критериям оценки от товаров противопоставленного товарного знака[1];

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [2-3] не являются сходными до степени смешения по визуальному критерию сходства ввиду выполнения обозначений разными шрифтами, алфавитами, цветами;
- семантическое сходство заявленного обозначения и противопоставленных знаков [2-3] отсутствует;
- произношение сравниваемых обозначений различно.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение, пересмотреть решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех указанных в скорректированном перечне товаров 05 и 42 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (22.01.2007) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения по заявке №2007701257/50 включает Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992, № 3520-1, введенный в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее — Закон), 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 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или

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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б) и (в) пункта 14.4.2.2 Правил. Признаки, перечисленные в пунктах (а)-(в) 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.

Заявленный знак «VERTEX» является комбинированным, состоит из словесного элемента «VERTEX», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и изобразительного элемента в виде разделенного на две части треугольника. Заявленное словесное

обозначение является лексической единицей английского языка и переводится как «пик, вертекс, полюс, высшая точка, вершина, общая точка, вершина траектории, зенит» и др.(см. [www.multitrans.ru](http://www.multitrans.ru)). Правовая охрана испрашивается для товаров 05 и услуг 42 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный знак [2] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Словесное обозначение является лексической единицей русского языка и означает «центр вращения неба» (см. <http://slovari.yandex.ru/>). Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 05 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

Противопоставленный знак [3] является комбинированным. Словесные элементы «ВЕРТЕКС» и «ФАРМАЦЕВТИЧЕКАЯ КОМПАНИЯ» выполнены в две строки стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Причем словесный элемент «ФАРМАЦЕВТИЧЕКАЯ КОМПАНИЯ» - неохранный. Слева от словесного элемента расположен изобразительный элемент в виде двух полос, стремящихся соединиться друг с другом. Словесное обозначение «ВЕРТЕКС» является лексической единицей русского языка и означает «центр вращения неба» (см. <http://slovari.yandex.ru/>). Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 05 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных регистраций показал следующее.

Заявленное обозначение и противопоставленный знак [1] содержат фонетически и семантически тождественный элемент «VERTEX». Наличие в заявленном обозначении изобразительного элемента не играет существенной роли, поскольку в комбинированном знаке основную индивидуализирующую

функцию выполняет словесный элемент, так как он легче запоминается, чем изобразительный. Выполнение обоих обозначений буквами латинского алфавита усиливает сходство сравниваемых обозначений.

В соответствии с признаками звукового сходства, изложенными в подпункте (а) пункта (14.4.2.2) Правил, сравниваемые словесные обозначения VERTEX [v e r t e x] и ВЕРТЕКС [в е р т е к с] характеризуются совпадением звуков [v-в, e-е, r-р, t-т]. Вышеизложенное свидетельствует о том, что оспариваемое обозначение и противопоставленные товарные знаки [2-3] являются фонетически сходными.

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [2] выполнены в черном цвете, противопоставленный знак [3] имеет синее и зеленое цветовое сочетание. Однако, различие в цветовом оформлении не влияет на вывод о сходстве знаков в целом.

Наличие изобразительных элементов у заявленного и противопоставленного [3] знаков, как было указано выше, не играет существенной роли при восприятии знака, так как основное внимание в комбинированном знаке падает на словесный элемент, именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

По поводу семантического сходства заявленного и противопоставленных [2,3] обозначений коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее. Сравнимые обозначения являются лексическими единицами русского и английского языков, имеют значения, указанные выше. Однако, анализ смысла сравниваемых обозначений позволяет сделать вывод, что они имеют сходные значения, а именно - определенная точка пространства, вершина. То есть сравниваемые обозначения характеризуются подобием заложенных в них идей.

Относительно однородности товаров и услуг установлено следующее.

С учетом скорректированного перечня заявленных товаров 05 класса МКТУ, отсутствует вероятность смешения заявленного обозначения с

противопоставленным товарным знаком [1] в виду отсутствия однородных товаров.

Часть товаров скорректированного перечня товаров 05 класса МКТУ заявленного обозначения («фармацевтические и ветеринарные препараты»), идентичны товарам 05 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам [2-3]. Часть товаров 05 класса МКТУ «гигиенические препараты для медицинских целей, пластыри, перевязочные материалы, дезинфицирующие средства» заявленного обозначения однородны таким товарам 05 класса МКТУ как «наборы портативные аптекарские» противопоставленных товарных знаков [2-3], а также часть товаров 05 класса МКТУ «вещества диетические для медицинских целей, детское питание» заявленного обозначения однородны товарам 05 класса МКТУ «вещества диетические для медицинских целей» противопоставленных товарных знаков [2-3], поскольку сравниваемые товары имеют одно назначение, условия реализации и круг потребителей. Часть товаров 05 класса МКТУ заявленного обозначения «препараты для уничтожения вредных животных, фунгициды, гербициды» однородны товару «фунгициды», так как имеют одно назначение, а именно уничтожение вредных растений и животных.

Анализ перечней услуг заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [2-3] показал, что услуги 42 класса МКТУ заявленного обозначения (научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям, включая исследования в области фармацевтики) и услуги 42 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [2-3] (исследования и разработка новых товаров [для третьих лиц]) являются однородными, поскольку они преследуют одинаковую цель – исследование, наблюдение, анализ.

Таким образом, с учетом установленного сходства сопоставляемых знаков и однородности товаров и услуг 05 и 42 классов МКТУ, для

маркировки которых они предназначены, обозначение «VERTEX» по заявке №2007701257/50 и противопоставленные ему знаки [2-3] являются сходными до степени смешения. В связи с этим вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона является правомерным.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 17.02.2009, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 20.11.2008.**