

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 28.07.2005, поданное УОКХАРДТ ЛИМИТЕД Индия (далее - заявитель) на решение Федерального института промышленной собственности (далее - решение экспертизы) об отказе в регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке №2003721120/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2003721120/50 с приоритетом от 28.10.2003 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию представлено словесное обозначение «WOSULIN», выполненное латинским шрифтом заглавными буквами.

Экспертизой 13.05.2005 принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания), которое мотивировано его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 №3520-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее — Закон).

Решение экспертизы обосновано тем, что заявленное словесное обозначение «WOSULIN» сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ на имя другого лица товарным знаком «VASOLIN» по свидетельству №139442.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 28.07.2005, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, мотивировав его нижеследующим:

1. Заявленное обозначение «WOSULIN» и противопоставленный товарный знак «VASOLIN» по свидетельству №139442 не являются сходными до степени смешения, так как отличаются на 3 буквы, в следствии чего имеют различные значения, произношение и графику.

2. Заявленное обозначение «WOSULIN» является фантастичным, поскольку в латинском языке нет слов имеющих в своем составе «WOSU», кроме того первые буквы обозначения WO являются наименованием компании – заявителя WOCKHARD, которые указывают на принадлежность заявленного обозначения (медицинского препарата) к конкретному производителю.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение экспертизы и вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки №2003721120/50.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 № 166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты (28.10.2003) поступления заявки правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, введенные в действие 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 их 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.

Словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы (пункт 14.4.2.2 Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым, графическим и смысловым и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) указанного пункта.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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).

Сходство обозначений определяется с учетом однородности товаров. При установлении однородности товаров, согласно пункту 14.4.3 Правил, определяется принципиальная 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 обозначение является словесным и представляет собой слово «WOSULIN», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами в латинице черного цвета.

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака основано на наличии ранее зарегистрированного в отношении однородных товаров на имя иного лица товарного знака.

Противопоставленный товарный знак, представляет собой слово «VASOLIN», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами в латинице черного цвета.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака №139442 было установлено следующее.

Анализ по фонетическому фактору сходства оспариваемого и противопоставленного товарных знаков показал, что сопоставляемые обозначения «WOSULIN» и «VASOLIN» состоят из трех слогов, содержат сходные начальные, средние «WO-SU-» и «VA-SO-» и тождественные конечные части «-LIN» и «-LIN», при этом сравниваемые обозначения содержат близкий состав согласных и гласных звуков, которые расположены в том же порядке, поскольку отличие согласных [W] , [V] и гласных [o], [a] звуков несущественно в первом безударном слоге. Сходство звучания начальной и средней частей и тождество звучания конечной части сопоставляемых обозначений обуславливает вывод об их фонетическом сходстве.

Оспариваемый и противопоставленный товарные знаки выполнены заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, в одной цветовой гамме, содержат семь букв, расположенных в том же порядке, что в целом создает одинаковое зрительное впечатление и обуславливает вывод о сходстве сравниваемых обозначений. Некоторое различие в графическом написании слов не влияет на вывод о сходстве знаков в целом, поскольку звуковое сходство, в данном случае, усиливается близким написанием букв, придавая сходство сравниваемым обозначениям в целом.

В смысловом отношении оспариваемый и противопоставленный товарные знаки не являются лексическими единицами какого-либо языка и поэтому не имеют конкретных значений, что не позволяет провести оценку по семантическому фактору сходства сопоставляемых обозначений, что усиливает значение иных критериев сходства.

В соответствии с изложенным можно сделать вывод, что несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Следует отметить, что по мнению заявителя важную роль в названиях медицинских препаратов играют латинские слова или их части (частотные отрезки). Значение этих частотных отрезков позволяют только по одному названию лекарственного средства получить различные сведения о данном препарате. Однако для среднего потребителя, не имеющего определенных медицинских знаний, а так же знаний латинского языка, значения этих частотных отрезков не играют никакой роли, поскольку словесные обозначения будут восприниматься в целом.

Что касается первых букв «WO» заявленного обозначения, являющихся первыми буквами фирменного наименования заявителя «WOCKHARD», которые, по мнению заявителя, указывают на принадлежность медицинского препарата к конкретному производителю, то как ранее указала экспертиза это не может быть указанием на принадлежность медицинского препарата конкретному

производителю, так как указанием могло бы служить наличие в заявлении обозначении слова «WOCKHARD».

В отношении однородности товаров и услуг, Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ – лекарственные, медицинские и фармацевтические препараты. В перечне противопоставленного товарного знака №139442 также указаны лекарственные препараты для медицинских целей и фармацевтические препараты. Очевидно, что перечисленные товары совпадают по виду (роду), имеют одинаковое назначение, круг потребителей, условия производства и реализации, то есть совпадают по всем факторам, учитываемым при определении однородности. Вывод экспертизы об однородности товаров заявителем не оспаривался.

Таким образом, заявленное обозначение «WOSULIN» является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ с товарным знаком «VASOLIN» (св-во №139442) и, следовательно, не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 28.07.2005, оставить в силе решение экспертизы от 13.05.2005.