

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 №4520, рассмотрела возражение от 23.09.2008, поданное компанией Байер Шеринг Фарма Акционезельшафт, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2005732283/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2005732283/50 с приоритетом от 14.12.2005 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки, на регистрацию заявлено словесное обозначение «ВИЗАННЕ», выполненное обычным шрифтом в кириллице, не имеющее смыслового значения.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 06.06.2008 принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. Основанием для решения явилось заключение по результатам экспертизы мотивированное несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения

товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение «ВИЗАННЕ» сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком «VISINE» по свидетельству № 61614; имеющим более ранний приоритет, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением Роспатента в поданном в Палату по патентным спорам возражении от 23.09.2008, доводы которого сводятся к следующему:

— заявителем представлено согласие владельца противопоставленного товарного знака № 61614 на регистрацию заявленного обозначения в отношении товаров 5 класса МКТУ, указанных в перечне заявки [1];

— заявитель просит принять во внимание, что ему принадлежит знак «VISANNE» по международной регистрации № 868594, которому была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации для товаров 5 класса МКТУ [2];

— заявитель также просит принять во внимание, что решение по международной заявке было принято с учетом письма-согласия от фирмы правообладателя противопоставленного товарного знака [3].

На основании изложенного, заявителем выражена просьба отменить решение Роспатента от 06.06.2008 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2005732283/50.

К возражению приложены следующие документы:

- копия заявления о согласии от 23.07.2008 от владельца противопоставленного товарного знака № 61614 [1];

- копия решения о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации по международной регистрации № 868594 знака «VISINE» [2];
- копия заявления о согласии и его перевод на русский язык по международной регистрации № 868594 [3].

На заседании коллегии был представлен оригинал заявления о согласии[4].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (14.12.2005) поступления заявки № 2005732283/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охранныспособности заявленного обозначения включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32 , зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и 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 смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию или 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 товарным знаком, указанным в абзаце втором или третьем настоящего пункта, допускается лишь с согласия правообладателя.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2 Правил).

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) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное словесное обозначение «ВИЗАННЕ» выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации обосновано тем, что заявленное обозначение «ВИЗАННЕ» сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица

товарным знаком «VISINE» по свидетельству № 61614 в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный знак представляет собой слово «VISINE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака обусловлено фонетическим сходством их словесных составляющих. Лексическое значение у сравниваемых обозначений отсутствует, что не позволяет провести анализ по семантическому фактору сходства. Выполнение знаков стандартным шрифтом обуславливает второстепенность графического фактора сходства. Сходство сравниваемых обозначений по фонетическому фактору сходства свидетельствует о сходстве в целом, что заявителем не оспаривалось.

Однородность товаров определяется отнесением их к фармацевтическим препаратам.

Вместе с тем, в письме согласия от 23.07.2008 [1], представленном заявителем, владелец противопоставленного товарного знака по свидетельству не возражает против регистрации на имя заявителя и использование им в качестве товарного знака обозначения «ВИЗАННЕ» для товаров 05 класса МКТУ.

Учитывая, что заявленное обозначение не является тождественным противопоставленному товарному знаку, а также то, что заявителю уже принадлежит знак «VISANNE» по международной регистрации № 868594[2] и принимая во внимание предоставленное согласие, оснований для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака не имеется.

Таким образом, у Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам

решила:

удовлетворить возражение от 23.09.2008, отменить решение Роспатента от 06.06.2008 и зарегистрировать товарный знак «ВИЗАННЕ» по заявке № 2005732283/50 в отношении следующего перечня товаров:

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

Г Т

(511)

05 - Фармацевтические препараты, а именно гормональные препараты.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 2 л. в 1 экз.