

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 01.10.2008, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, поданное Дабур Фарма Лимитед, Индия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 19.06.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака «ВИНЕЛЬБИН» по заявке № 2006723153/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2006723153/50 с приоритетом от 15.08.2006 заявлено на регистрацию на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, в качестве товарного знака заявлено обозначение «ВИНЕЛЬБИН», представляющее собой слово искусственного происхождения, не имеющее смыслового значения.

Решением Роспатента от 19.06.2008 было отказано в государственной регистрации обозначению «ВИНЕЛЬБИН» по заявке № 2006723153/50 в качестве товарного знака. Основанием для принятия данного решения явилось заключение по результатам экспертизы, содержащее указание на то, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) ввиду несоответствия его требованиям пункта 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, введенным в действие с 27.12.2002 (далее – Закон).

Доводы заключения мотивированы тем, что заявленное обозначение по заявке № 2006723153/50 сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя

другого лица словесным товарным знаком по свидетельству № 245726 [1] в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В возражении от 01.10.2008, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, указав следующее:

- на основании «решения Палаты по патентным спорам» от 30.09.2008 предоставление правовой охраны товарному знаку «ВИРЕЛЬБИН» по свидетельству № 245726 признано недействительным полностью.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 19.06.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение «ВИНЕЛЬБИН» в качестве товарного знака.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (15.08.2006) поступления заявки № 2006723153/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает Закон, Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила) и Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – Кодекс).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, 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.

Согласно пункту 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 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности: 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, согласных; ударение (см. подпункт (а) пункта 14.4.2.2 Правил).

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков, в частности: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание (см. подпункт (б) пункта 14.4.2.2 Правил).

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности, подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках (см. подпункт (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 (см. пункт 14.4.2.2 подпункт (г) Правил).

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров (услуг) 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.

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

Противопоставленный товарный знак [1] представляет собой словесное обозначение «ВИРЕЛЬБИН», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Сходство заявленного обозначения «ВИНЕЛЬБИН» и противопоставленного ему товарного знака «ВИРЕЛЬБИН» определено на основании фонетического и визуального сходства их словесных элементов. Товары, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак и испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, однородны. Следовательно, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком в отношении однородных товаров 5 класса МКТУ, что в возражении не оспаривается.

Исходя из пункта 2 статьи 1248 Гражданского кодекса РФ и пункта 1.6 Правил ППС, Палата по патентным спорам рассматривает, в частности, возражения на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам в административном порядке.

В этой связи при рассмотрении такого рода возражений Палатой по патентным спорам оценивается правомерность принятого федеральным органом по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам решения с учетом обстоятельств, существовавших на момент принятия возражения к рассмотрению.

Решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 15.11.2008 правовая охрана товарного знака по свидетельству № 245726 досрочно полностью прекращена. Внесение изменений в данные Госреестра произошло 24.11.2008, то есть до принятия к рассмотрению (29.12.2008) данного возражения, что устраняет препятствие к регистрации заявленного обозначения «ВИНЕЛЬБИН» в качестве товарного знака.

С учетом вышеизложенного Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 01.10.2008, отменить решение Роспатента от 19.06.2008 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2006723153/50 в отношении следующих товаров:

**В бюллетень «Товарные знаки, знаки обслуживания
наименования мест происхождения товаров»**

(511)

05 – фармацевтические препараты и вещества, медикаменты.